

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE DERECHO



**“INFORME SOBRE EXPEDIENTE DE RELEVANCIA JURÍDICA N° E-1789/, PROCEDIMIENTO INICIADO POR
BURGER KING CORPORATION CONTRA CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN ORMACHEA, POR USO INDEBIDO
DE MARCA”**

Trabajo de suficiencia profesional para obtener el título profesional de **ABOGADO** que presenta:

Fredy Gustavo Eusebio Monge

Revisor:

Ledesma Orbegozo, Wendy Rocío

Lima, 2024

INFORME DE SIMILITUD

Yo, **Wendy Roció Ledesma Orbegozo**, docente de la Facultad de **DERECHO** de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor(a) de la tesis/el trabajo de investigación titulado:

INFORME SOBRE EXPEDIENTE DE RELEVANCIA JURÍDICA N° 336320-2007, E-1789, procedimiento iniciado por Burger King Corporation contra Claudia Patricia Beltrán Ormachea, por uso indebido de marca.

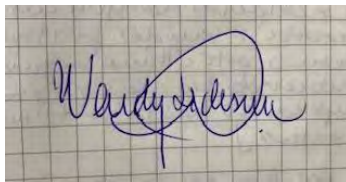
del/de la autor(a)/ de los(as) autores(as)

Fredy Gustavo Eusebio Monge

dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de **26 %**. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software *Turnitin* el **29/11/2024**.
- He revisado con detalle dicho reporte y confirmo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio alguno.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lugar y fecha: **Lima, 29 de noviembre de 2024**

Apellidos y nombres del asesor / de la asesora: Ledesma Orbegozo, Wendy Rocio	
DNI: 10803344	Firma: 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5290-8868	

RESUMEN

El presente informe jurídico tiene por finalidad exponer el análisis de los principales problemas jurídicos identificados en el Expediente N° E-1789. Se describen los antecedentes relevantes, identificación y desarrollo de los problemas jurídicos detectados; asimismo, en los anexos, copia de las principales piezas procesales del Expediente, y bibliografía. El Expediente llamó mi interés en tanto este contiene una diversidad de materias, tales como derecho administrativo, procesal y mercantil, el cual contiene un tema que me es interesante como es el derecho industrial. Asimismo, contiene supuestos de controversia que invitan a hacer una reflexión sobre los signos distintivos, su registro, su alcance y particularmente cuando son usados de forma indebida, y demás conductas que puedan perjudicar el derecho de los que tuvieron la oportunidad de registrar su signo. De esa manera, mi objetivo es demostrar que, en lo que respecta a los signos distintivo, siempre habrá una posibilidad grande de su vulneración considerando que las empresas siempre quieren imponerse en el mercado, y la marca es una de las formas en que dichas empresas puedan establecerse, pero en muchas ocasiones algunas de ellas prefieren tomar un signo ya establecido y perteneciente de otra persona para poder aprovecharse de su popularidad. Como conclusión principal, considero que, si bien no todas las empresas actúan de mal fe cuando utilizan signos distintivos que pertenecen a otras personas, aun así se deben tomar las precauciones y estrategias necesarias para poder darle una protección adecuada a los signos distintivos, en el expediente que analizaremos se presenta la problemática de si existió o no un uso indebido de marca lo cual tuvo diferentes respuestas en ambas instancias.

ÍNDICE ANALÍTICO

I.INTRODUCCIÓN.....	03
A. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O LAS ÁREAS DEL DERECHO SOBRE LAS QUE VERSA EL EXPEDIENTE	03
B.JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL EXPEDIENTE.....	04
II. RELACIÓN DE LOS HECHOS SOBRE LOS QUE VERSA LA CONTROVERSIAS	04
III. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS.....	14
1.¿El nombre comercial WHOPPER fue legítimamente usado por la denunciada?.	14
2. ¿Existe infracción del derecho de propiedad industrial en contra de Burger King?.	15
2.1 ¿Era distintiva la marca WHOPPER?	15
2.2 ¿En el presente caso se aplicó debidamente el principio de Especialidad?	16
2.3 ¿En el presente caso existe riesgo de asociación?	16
IV. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS Y POSICIÓN.....	17
1. ¿El nombre comercial WHOPPER fue legítimamente usado por la denunciada?.	18
2. ¿Existe infracción del derecho de propiedad industrial en contra de Burger King?.	27
2.1 ¿Era distintiva la marca WHOPPER?	27
2.2 ¿En el presente caso se aplicó debidamente el principio de Especialidad?	33
2.2 ¿En el presente caso existe riesgo de asociación?	40
V.CONCLUSIONES.....	48
VI.BIBLIOGRAFÍA	50
VII.ANEXOS.....	53

I. INTRODUCCIÓN

A. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O LAS ÁREAS DEL DERECHO SOBRE LAS QUE VERSA EL EXPEDIENTE

El presente expediente trata sobre un procedimiento iniciado por parte de la cadena de comida rápida Burger King hacia el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (en sus siglas institucionales, el INDECOPI) contra **CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN ORMACHEA** en el marco de las acciones de prevención que estaba realizando la Oficina de Signos distintivos, cuyo objetivo principal era la constatación del cumplimiento del Decreto Legislativo N° 807, que a la vez es una disposición complementaria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, el cual se encontraba vigente durante el año 2008, año en el que tuvieron lugar los hechos materia de análisis en el procedimiento seguido bajo el Expediente N°336328-INDECOPI/CPC. A continuación, se señalará las áreas del derecho que comprende el presente expediente:

1. **Derecho Administrativo.** En el presente caso, el objeto materia de controversia se comprendió como un procedimiento administrativo sancionador ante el INDECOPI, motivo por el cual resulta pertinente tener en cuenta los plazos procedimentales, los recursos administrativos, medidas cautelares, entre otros supuestos aplicables a la Ley del Procedimiento Administrativo.

2. **Derecho Mercantil.** En el presente caso, la conducta infractora acarreada por la denunciada versa sobre una infracción marcaria vinculada a actos de competencia desleal regulado en la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, el cual se estaría manifestando a través de acciones de una parte, la cual generarían la violación de derecho exclusivo de marca de otra parte, dicha infracción da como afectación de que los consumidores podrían conllevar a un riesgo de confusión y/o asociación.

3. **Derecho Procesal.** En el expediente también se podrá verificar la suficiencia del sistema procesal, en razón de como la parte denunciante inicio todo el procedimiento con cartas notariales, seguido de una acción de infracción (una medida administrativa) equiparada con una medida cautelar, que más adelante la comisión de signos distintivos la declararía infundada, sin

embargo se presentaría unos ciertos recursos de apelación los cuales se trasladaría en al tribunal de Defensa de la Competencia y de la propiedad Intelectual, la cual finalmente le daría la razón a la parte denunciante; con ello podríamos ver la importancia del proceso al considerar que se organiza mejor el procedimiento seguir ante cualquier infracción y asimismo para que no se violen garantías fundamentales a los que son procesados por nuestro ordenamiento.

B. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL EXPEDIENTE

El expediente ha despertado mi interés, en tanto contiene una diversidad de materias, tales como derecho Mercantil; especialmente lo referente a derecho de la propiedad industrial, procesal y administrativo. Al mismo tiempo, a través del presente Expediente, es posible apreciar como dichas materias se relacionan entre sí. Al mismo tiempo, al ser un expediente del año 2008, anterior a la promulgación del Decreto Legislativo N° 1075, me permite apreciar la diversidad de cambios que han ocurrido en la normativa pertinente y cómo han venido evolucionado en el tiempo, en un proceso de mejora que permite tutelar de manera más eficaz y eficiente los derechos de signos distintivos y en el marco de su impacto.

Asimismo, contiene supuestos de controversia que invitan a hacer una reflexión sobre el concepto y naturaleza jurídica de la marca, en su importancia lo cual es la identificación y diferenciación de productos y servicios de los demás de la similar especie para que de esa forma los consumidores puedan elegir de manera libre, pero también en otro aspecto, en que los mismos creadores de la marca tenga una protección de la identidad de su negocio, en cuyo caso hablamos de la capacidad distintiva que puede tener el signo en protección, dato determinante que le da la tutela a lo que se le confiere una marca.

II. RELACIÓN DE LOS HECHOS SOBRE LOS QUE VERSA LA CONTROVERSIA

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 2.1. RESOLUCIÓN N°:..... | 9816-2008/OSD INDECOPI |
| 2.2. ÁREAS DEL DERECHO: | Propiedad Intelectual |
| 2.3. DENUNCIANTE..... | BURGUER KING CORPORATION |
| 2.4. DENUNCIADO:..... | CLAUDIA PATRICIA BELTRAN |
| 2.5.PROCEDENCIA:..... | INDECOPI |

DENUNCIA

En virtud de la denuncia administrativa realizada por BURGER KING CORPORATION (Estados Unidos de América) el 23 de noviembre de 2007 contra Claudia Patricia Beltrán Ormachea, dueña de la hamburguesería con denominación comercial “WHOPPER BURGER”, por infracción a sus derechos de propiedad industrial, la Oficina de Signos distintivos de las facultades de fiscalización al Área de Fiscalización del INDECOPI (de ahora en adelante, llamada el Área de Fiscalización) mediante el cual pueda realizar una visita de inspección al local de la denunciada, con la finalidad de que dicha área efectuara la realización de visitas inspectivas en el local de la denunciada; a fin de constatar si en efecto se estarían realizando prácticas que atentan contra la propiedad industrial de la accionante. Asimismo, se ha considerado las pruebas presentadas por la reclamante, por lo cual la oficina ha considerado en dicho caso se ha podido acreditar la verosimilitud del carácter ilegal del daño por lo cual se desprende la existencia de elementos de juicio que en ese momento permiten concluir que el uso por parte de la reclamada de los signos antes descritos podría inducir a confusión a los consumidores respecto a la marca de producto registrada a favor del accionante con certificado n° 18074, lo cual podría ocasionar de un modo el daño económico o comercial injusto en perjuicio de esta última.

Para tal efecto, para el día El día 07 de enero del 2008 a las 15:20 horas, miembros del área de fiscalización se constituyeron al local de la denunciada, ubicada en Av. Aviación 3774 Urb. La Calera de La Merced, Surquillo, es importante precisar que la referida diligencia de inspección se efectuó en presencia de la señora Kelly Pozos Sedano, identificado con Documento Nacional de Identificación (DNI) N° 45768987, quien en ese momento era la representante de la emplazada del establecimiento inspeccionado y se suscribió el Acta de Inspección y de Medida Cautelar, en la cual se dejó constancia de lo siguiente en el informe N°004-2008 FYE/AFI, cuyos resultados fueron los siguientes:

“(…)

No constituimos en el local de Claudia Patricia Beltrán Ormachea Sitio en Avenida Aviación 3744 urb. La calera de La Merced Surquillo entrevistándonos con la señorita Kelly Pozos a

quien se le notifico el proveído del 02 de enero del 2008. Acto seguido se verificó la existencia de 01 panel al frontis de establecimiento y 02 paneles a los lados de la entrada los cuales llevan la denominación WHOOPER BURGER. y unos pequeños letreros de menú al interior del local en los que se indica la denominación WHOOPER, trabándose el cese de uso de los referidos signos, tal como consta en el acta correspondiente.

Conclusiones

Se verificó el uso de la denominación WHOPPER BURGER trabándose el cese de uso de los referidos signos.

(...)”

El 8 de enero del 2008, El área de fiscalización remitió a la oficina de signos distintivos mediante memorándum N° 0045- 2008/GAF-AFI, el informe N° 004-2008-FYE/AFI, a través del cual se relataban los hechos suscitados con respecto a la diligencia de inspección anteriormente mencionada.

En el cual se pudo verificar la existencia de un panel al frontis del establecimiento y dos paneles a los lados de la entrada los cuales llevan la denominación “WHOOPER BURGER”, y así mismo también se verificó unos pequeños letreros de menú al interior del mencionado local, Los cuales también llevaban la denominación “WHOOPER”, por lo cual se trabó el cese de uso de los referidos signos.

En virtud a la Cedula de Notificación dejado en el mencionado establecimiento, se le informa a la denunciada que existe una denuncia por parte de BURGER KING CORPORTATION, asimismo se le corre traslado en 05 días naturales para que pueda contestar la denuncia, bajo el peligro de considerarse en rebeldía en el presente tramite, como también se le informo las medidas cautelares solicitadas por parte de la denunciada.

DESCARGOS

Mediante escrito de fecha 14 de enero del año 2008, la denunciada presentó sus descargos, solicitando se declara infundado la denuncia, bajo los siguientes fundamentos:

Fundamento De Hecho:

- **Generalidad del Signo en conflicto**

- No existe exactitud entre los signos de la denunciante y el signo mixto utilizado por la denunciada, qué podría causar confusión entre el público consumidor. Se considera que la accionante ha obtenido en el Perú el registro de la marca de un elemento denominativo qué es genérico, sorprendiendo a la autoridad marcaría de manera intencional, apelando a qué dicha denominación está expresada en idioma inglés, motivo con lo cual ha logrado que sea considerado de fantasía para el examinador que otorgó el registro.
- Que en el idioma español, la palabra WHOOPER no tiene significado que tiene en el idioma inglés, por lo cual en nuestro debido ordenamiento legal se le asignó como marca de fantasía. La empresa denunciada escogió los dos vocablos de fantasía (WHOOPER y BURGER) y que, al usarlos conjuntamente, como también como elementos figurativos quieran cumplir su objetivo social.
- Asimismo, se considera que los signos cumplen con las exigencias legales exigidas por la decisión N° 486, del régimen común sobre propiedad industrial, y en el decreto legislativo 823 de la ley de propiedad industrial, al cumplir con la suficiente distintividad entre los signos distintivos protegidos por los servicios de la clase consiste la nomenclatura oficial, considerando que el accionante no cumple con ningún signo que se asemeje a tal.
- La parte denunciada aclara que simplemente querían conformar en su nombre comercial una conexión entre el nombre local comercial y los productos o servicios por lo cual no ha habido mala fe ni intención de aprovecharse de una marca del accionante
- Que, la accionante solo podría denunciar si hubiera una infracción a los productos de las clases 29 y 30 de la nomenclatura oficial.
- Finalmente, qué ningún agente económico puede reivindicarse para sí mismo derecho de exclusiva sobre ciertas palabras en este caso la palabra WHOPPER.

- **Inexistencia del Termino en conflicto en la Clase 43**

- La accionante trata de ampliar sus derechos obtenidos con su registro de las clases 29 y 30 de la nomenclatura oficial hacia la clase 43 en la cual no existe registro a dicha denominación, y es la cual la parte denunciada sí registro y sigue usando para su nombre comercial.
- Qué, en el 24 de octubre de 2007, se realizó los trámites para poder hacer el registro de la palabra WHOPPER, y para esa fecha no existía ni un registro otorgado o en trámite en la clase 43 que contuviera dicha de denominación, sin embargo, la accionante sí habría registrado en esta clase diversas marcas denominativas y mixtas que contienen los elementos denominativos de Burger King, por lo cual el nombre comercial de la accionante es Burger King y no el denominativo WHOPPER, considerando que si la accionante hubiera tenido interés en proteger su marca denominativa WHOPPER lo hubiera registrado para la clase 43.
- La accionante decidió solamente registrar la dominación WHOOPER en las clases de producto 29 y 30 de la nomenclatura oficial porque únicamente utiliza dicha denominación para su producto de dicha clase y no para la clase 43 qué significa otro tipo de servicio y la cual es la única clase en la cual la demandada viene utilizando su nombre comercial .
- Que, se realizó una búsqueda fonética afectado por la demandada el pasado 24 de octubre del 2007, fecha en que la misma inicio los trámites para registrar dicho nombre comercial. Así mismo no se encontró registros otorgados o el trámite que contuviera la denominación de uso común en el idioma inglés de la palabra WHOOPER ni por parte del accionante ni de un tercero.
- Se debe considerar que las características de los establecimientos comerciales del accionante tanto externos como internos pertenecientes a Burger King conducen inequívocamente qué dicho local pertenece a la marca Burger King y no al local de la demandada la cual carece de dichas características.

- **Utilización del término en conflicto**

Qué, de la revisión del menú de la empresa de la denunciada, si bien se ofrecen sándwiches y hamburguesas, se podrá advertir que ninguno de estos productos uso la denominación WHOOPER .

- Qué, la evocación del término WHOPPER se da para referirse a las combinaciones de productos que apela al nombre del establecimiento y la evocación de los productos que el consumidor recibirá si elige esas opciones.

-Qué, la accionante ofrece solo un producto con la denominación WHOPPER la cual tiene diferentes características a lo que ofrece la parte denunciada, qué son específicamente parte de un combo.

- Es por esa manera, de qué un consumidor no podría asociar los productos ofertados por el establecimiento denunciado con los productos comerciales de la parte denunciante.

- Que asimismo, no se ha tenido la intención de aprovecharse de la marca del accionante considerando que se ha obrado de buena fe, de esa misma manera se ha ofrecido al accionante la acción de retirar la denominación WHOOPER de la carta de menú.

Fundamentos de derecho:

- Artículo 26 del Decreto Legislativo 807
- Decreto Legislativo 823.
- Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Medios Probatorios:

- En mérito del Acta de Inspección y Medida Cautelar del 07 de enero de 2008, llevada a cabo por el Área de Fiscalización del INDECOPI.
- Dos cartas Notariales de los accionantes enviadas con fechas del 18 de octubre y 8 de noviembre del año 2008 a la persona denunciada, donde se pide el cese del uso de la denominación WHOPPER.
- Copias de las fotografías en la cuales se observa que la parte infractora viene usando la denominación WHOOPER como nombre comercial de su establecimiento.

RESOLUCION EN PRIMERA INSTANCIA

Mediante 09816-2008/OSD-INDECOPI del 30 de mayo del 2008, la Comisión de Signos Distintivos emitió el siguiente pronunciamiento:

- i) Declaro infundado el procedimiento de acción por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por BURGER KING contra Claudia Patricia Beltrán Ormachea, considerando que los signos utilizados por la denunciada, no han trasgredido supuesto alguno del artículo 155° de la Decisión 486.
- ii) Se ordena levantar la medida cautelar de **CESE DE USO** del signo constituido por la denominación WHOPPER y/o WHOPPER BURGER, en posesión de Claudia Patricia Beltrán Ormachea, la cual fue dictada mediante proveído en fecha 02 de enero de 2008.

Dicho lo anterior, nos resulta pertinente traer a colación que en funciones, el órgano resolutorio de primera instancia, basó su decisión de declarar **INFUNDADO** el procedimiento iniciado en contra de CLAUDIA PATRICIA BELTRAN ORMACHEA, en tanto que el hecho cuestionado (infracción de derechos de propiedad industrial, en base a un supuesto uso indebido de signo distintivo) ha sido examinado y evaluado para determinar si entre los signos que están en debate existe una conexión o vinculación , considerando finalmente que no existía. Asimismo, la Oficina efectuó los siguientes fundamentos para motivar su decisión:

- Se establece que la emplazada ha utilizado el signo WHOPPER BURGER para letreros y para la carta principal de su carta menú para distinguir servicios de expendio de comidas y bebidas, así como también para distinguir sus actividades comerciales relacionadas con la prestación de dichos servicios. Para ello, ha utilizado las plantillas de menú con descripción WHOPPER 1,2,3,4,5, 6 y COMBOS con relación a las diferentes combinaciones de comidas que ofrece.
- Asimismo, se ha considerado que los productos que tienen las marcas registradas no se vinculan con los servicios del restaurante y actividades relacionadas con la prestación de

dichos servicios que distingue los signos utilizados por la emplazada , debido a que se trata de productos servicios y actividades de diferente naturaleza, como lo son los canales de comercialización o prestación; y que además no resultan complementarios ni animismos sustitutorios, cómo también es preciso mencionar que los productos de las clases antes referida pueden estar constituido de ingredientes o formar parte de comidas que se ofrecen habitualmente en un restaurante.

- El consumidor no estará evaluando de forma simultánea ni considerando la marca que identificará a dichos productos a fin de elegir y contratar los servicios de un restaurante.
- En conclusión, no habría infracción a derechos de propiedad industrial, en razón que al no existir vinculación entre los signos cuestionados no existiría un problema en la convivencia de dichos signos idénticos.

RECURSO DE APELACIÓN

Dentro del plazo legal establecido, con escrito realizado el día 11 de junio de 2008, el Estudio Delion, actuando en representación de la empresa Burger King Corporation, interpuso un recurso de apelación contra la resolución de primera instancia, solicitando que esta sea revocada en todos sus extremos, declarando infundado el procedimiento por considerar a una afectación a los derechos de su representada. Ello, bajo los siguientes fundamentos:

- Que, se considera que el argumento de la Comisión al declarar que se trata de servicios y actividades de diferente naturaleza, con distintos canales de comercialización o prestación y que además no resultan complementarias o sustitutos, va contra las reglas de experiencia y de toda lógica.
- Que, para cualquier consumidor, incluso el menos diligente, que productos como el huevo, la carne, el pan, las legumbres y demás productos, siempre han estado, están y estarán vinculados al servicio de restaurantes.
- Que, la denominación WHOPPER es la que produce la vinculación existente entre estos productos y servicios; es por ello que es imposible no relacionar dicha denominación con la

empresa BURGER KING, la cual fue quien la introdujo y la dio a conocer en el mercado dicha denominación.

- Que, el termino referido WHOPPER en un puesto de comercio que se dedica a la venta de hamburguesas causaría un riesgo de confusión hacia los consumidores al creer que tiene alguna relación con BURGER KING, lo cual generaría una pérdida de clientes potenciales al creer que están consumiendo productos de BURGER KING.

- Que, respecto a la acreditación del uso indebido por parte de la denunciada, coincidiría aplicarse la sanción correspondiente, para de esa manera crearse un precedente que evite futuros atentados contra la leal competencia.

Fundamentos de derecho:

- Resolución N° 007- 97/ TRI-SPI
- Resolución N° 820-98 / TPI-INDECOPI

ESCRITO ADICIONAL

Asimismo, el 26 de junio del 2008, la empresa Burger King presento un escrito adicional, a través del cual adicionaba argumentos adicionales a los presentados en su apelación, los cuales son los siguientes:

- Que, la Oficina de Signos Distintivos ha podido determinar que no existe vinculación entre los productos catalogados en la Clase 30 con los servicios de la clase 43, lo cual es incorrecto considerando que los empresarios optan por distinguir con marcas varios productos, y especialmente los sándwiches que venden en sus establecimientos, por lo cual si un sándwich de Burger King se llama WHOPPER , y un establecimiento dedicado a la venta de estos mismos utiliza dicha denominación, provocaría que los consumidores establezcan algún tipo de relación entre el restaurante de la accionante, a pesar de que los sándwiches (producto) no comporta misma clase de la Nomenclatura oficial que el establecimiento (servicio).

Es por tanto que la accionante pide **REVOCAR** la apelada y declare **FUNDADA** la denuncia interpuesta.

RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

Por Resolución N° 0797- 2009/ TPI-INDECOPI del 26 de agosto de 2009, la Sala declaro FUNDADA la acción por infracción a los Derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Burger King Corporation en contra de Claudia Patricia Beltrán Ormachea, respecto de la marca registrada bajo certificado N° 180073. En consecuencia, ordeno a la parte infractora evitar el uso de los signos WHOPPER BURGUER y logo tipo WHOPPER BURGUER y diseño WHOPPERS COMBOS y WHOPPER 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, utilizados en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, para distinguir servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial y actividades económicas relacionadas con la prestación de tales servicios, finalmente, se **SANCIÓN** a Claudia Patricia Beltrán con una multa equivalente a (1) UIT, y al pago de costas y costos incurridos por la parte denunciante con motivo del presente procedimiento.

Los fundamentos por los cuales se votó a favor para que se declare que si se incurrió a una acción por infracción son los siguientes:

Similitud o conexión competitiva

- Quiere acreditar que existe vinculación competitiva entre los productos de la clase 29 de la accionante, que vincula a todo lo referido a carnes, pescados, aves y caza; extractos de carne, frutas, etc.; y los servicios de la Clase 43 que utiliza la infractora que se vinculan con servicios de restaurantes.
- Cabe aclarar que todo lo compuesto por hamburguesas, que procede de los servicios mencionados, están compuestas de los elementos de carnes, aves y pescado que distingue la marca, además, con lo establecido por la Resolución N° 446-2004/TPI- INDECOPI, comprende que si existe vinculación competitiva entre los productos que vende la accionante y los servicios de la infractora, puesto que en restaurantes o servicios de hamburguesería se suele servir hamburguesas que contiene los elementos mencionados con anterioridad.

Examen comparativo

- Para poder determinar si dos signos son iguales, es importante determinar que se debe considerar más las semejanzas que las diferencias de los signos en cuestión, debido a que el público no podrá comparar los signos de manera simultánea.
- Es por ello que al hacerse un examen comparativo, se puede destacar que el signo WHOPPER BURGER usado por la infractora y el signo WHOPPER usado por la accionante son: (i) Idénticos; y (ii) que si bien los signos utilizados por la infractora son elementos gráficos, proveniente de un aspecto denominativo, lo importante es la coincidencia de las denominaciones que son similares que producen un impacto visual semejante.
- Del mismo modo, cuando la infractora usa la denominación WHOPPERS en sus cartas de menú, el impacto visual sería el mismo aun si se agregó una letra al final.

Finalmente, con las consideraciones expuestas, y bajo el certificado n°18073, se puede concluir que los signos usados por la emplazada vulneran derechos de Propiedad Industrial de Burger King, al considerar que si existe vinculación competitiva entre los productos, servicios y actividades económicas que distinguen los signos en cuestión, dado la similitud entre ambos signos que podría generar o ser susceptible de causar confusión en el público consumidor.

III. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS

De la evaluación del presente expediente se puede identificar los siguientes problemas jurídicos:

1. ¿El nombre comercial WHOPPER fue legítimamente usado por la denunciada?

De la revisión de los escritos presentados por la denunciada a lo largo del procedimiento, podemos advertir que la misma cuestiona ciertos aspectos de la denuncia presentada por el Estudio Delion, apuntando que la empresa Burger King obtuvo el registro de un elemento denominativo de una palabra genérica; que procedió al registro de la palabra WHOOPPER BURGER al fusionar elementos genéricos para conseguir un elemento con su propia distintividad; y finalmente que no se podría pensar que ambos establecimientos estén relacionados.

Así, la controversia en el primer problema gira en torno a si la denunciada estaba legítimamente o no, autorizada a usar el nombre comercial WHOPPER BURGER y si existía alguna restricción.

2. ¿Existe infracción del derecho de propiedad industrial en contra de Burger King?

De la lectura de las resoluciones de la Oficina de Signos distintivos y la Sala, se puede apreciar que, si bien el órgano resolutorio de la primera instancia mediante Resolución N°9816-2008/OSD-INDECOPI considero que no existe ninguna vinculación entre los productos que distinguen la marca registrada de la denunciante y los servicios de la parte denunciada , considerando que son de diferente naturaleza y que además no existe vinculación alguna en relación a los productos descritos; y en la resolución de segunda instancia, se puede apreciar de la misma que, de hecho existe un riesgo de confusión al realizarse un examen comparativo entre los signos en cuestión, por lo cual la parte infractora si estaría vulnerando los derechos de Propiedad industrial de la accionante respecto al uso indebido de un signo distintivo.

En tal sentido, la controversia giraría en torno a si existe o no una infracción de la propiedad industrial en contra de Burger King, considerando las posiciones de ambas instancias

Adicionalmente, se generan otros sub problemas jurídicos relacionados al tema de la marca:

2.1 ¿Era distintiva la marca WHOPPER?

A modo de recuento, dentro de la normativa que regula los signos distintivos como la Decisión 486 y el antiguo Decreto Legislativo 823 , el legislador habría determinado que, para poder registrar una marca, esta debe poseer una aptitud distintiva, la cual comprende aspectos relacionados a la identificación y diferenciación de productos y/o servicios en el mercado.

Sobre el particular, existe un cuestionamiento por parte de la denunciada al considerar que es una **palabra de uso común en el idioma inglés**, lo cual podría leerse que no contiene la suficiente distintividad, en tanto, la accionante defendería su posición considerando que no es un término genérico más bien se debe considerar que el significado de dicha palabra es desconocida por parte de los consumidores peruanos.

De esa manera, la controversia en este punto gira en torno de que si podemos considerar que la palabra WHOPPER tiene la suficiente fuerza distintiva para no considerarse una palabra genérica.

2.2 ¿En el presente caso se aplicó debidamente el principio de Especialidad?

Ahora bien, debemos señalar que para el ámbito de protección en el caso de marcas, este está delimitado por el denominado Principio de Especialidad, una protección que rige desde los productos o servicios que la marca distingue o similares, sin embargo más allá de eso ya no existe tal derecho.

De la revisión de las resoluciones de la Oficina y la Sala, se puede apreciar que, si bien el órgano resolutorio de primera instancia hace un análisis sobre la conexión competitiva de ambos productos, su conclusión final es que entre ambos productos no existe vinculación; por otro lado, la Sala busca realizar un análisis y encontrar una conexión entre los servicios registrados en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial de la infractora con el producto registrado en la clase 29 y 30 de la accionante.

En tal sentido, la controversia estaría girando en si se aplicó correctamente el principio de especialidad en ambas instancias.

2.3 ¿En el presente caso existe riesgo de asociación?

De lo mencionado anteriormente, para determinar si hay riesgo de confusión o asociación ya habiendo visto el Principio de Especialidad, se debe determinar si los productos y/o servicios que están siendo analizados tienen una similitud con respecto a sus signos; ya sea la parte denominativa o la parte figurativa, o una combinación de ambos; la cual podría generar una confusión.

En tal virtud, se analizará que, al haber vinculación a los productos, se genera la pregunta si el consumidor al ingresar al establecimiento de la denunciada podría asumir que existe una relación contractual con el denunciante.

IV. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS Y POSICIÓN

En el presente caso, la Oficina de Signos distintivos procedió a declarar infundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por BURGER KING CORPORATION, de esa misma manera levantando la medida cautelar que se le había impuesto, sobre cese de uso del signo referido. Posteriormente, la parte accionante cuestiono dicha decisión, en tanto procedió a apelar la decisión de la primera instancia, en tanto que esta presentaba ciertas incongruencias, tales como que (a) si existe una vinculación entre los productos de la accionante y los servicios de la infractora, (b) que un consumidor sabría que en el servicio de restaurantes siempre está relacionado con productos como huevos, carne, pan, legumbres, etc., (c) y que la denominación WHOPPER está muy relacionada a BURGUER KING, lo cual generaría que un consumidor creería que hay una relación con la empresa.

Posteriormente, La Sala, bajo la mencionada Resolución 0797-2005/TPI-INDECOPI, expediente N°336328-2007 pudo revocar la Resolución de primera instancia y declarar fundada la acción interpuesta por BURGER KING.

Se ha establecido, entonces, que en el caso materia de análisis se ha configurado un debate sobre si existe una infracción por parte de Claudia Patricia Beltrán Ormachea, considerando si los signos que uso en su local comercial de hamburguesas perjudican a una empresa como BURGUER KING, que es considerada como una de los más grandes establecimientos de comida rápida del mundo, como si también la empresa mencionada tiene el poder de registrar y usar exclusivamente dicha palabra , pudiendo así evitar que otras empresas puedan usarla a cabalidad.

En ese sentido, en las siguientes líneas, procederé a señalar la normativa de propiedad industrial y signos distintivos, los límites que puede tener dicha normativa y finalmente un analizar las posturas de las diferentes instancias para poder contestar las preguntas de los problemas jurídicos que pongo en debate.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, se procederá a realizar el análisis correspondiente de los problemas jurídicos planteados:

1. ¿El nombre comercial WHOPPER fue legítimamente usado por la denunciada?

En el caso que es materia de análisis, el punto controvertido es sobre si la parte infractora estaba en su derecho de poder usar el término WHOPPER como nombre comercial, considerando que esta misma se venía utilizando de forma pacífica, ininterrumpida y de buena fe desde la fecha del 15 de junio del 2005, y que asimismo esta, en algunas de sus acciones, no haya generado alguna confusión al consumidor como lo advierte misma.

Primero, es necesario para el informe, evaluar que se entiende por nombre comercial, como también su marco regulatorio y ciertos detalles que nos ayudara a entender sobre como este se desarrolla como signo distintivo y ayuda en la actividad económica de una empresa.

Es así que, en el artículo 207° del Decreto Legislativo N° 823, el cual nos compete, se establece lo siguiente sobre el nombre comercial:

Artículo 207° :

“Se entiende como nombre comercial el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica.”

Del artículo citado, se puede desprender una breve definición sobre lo que se puede entender como nombre comercial, sin embargo, esto puede tratarse debido a que en la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, el termino de nombre comercial es más detallado, considerando que la Decisión establece un marco legal más amplio sobre propiedad intelectual considerando que su alcance viene de un Ordenamiento Jurídico Comunitario de un carácter supranacional, lo cual establece lo siguiente:

Artículo 190 °

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”

El citado artículo nos ha señalado que el nombre comercial hace referencia al signo que sirve para poder distinguir a entes comerciales dentro de un mercado. Es por ello que podemos considerar que la normativa andina trata de indicar que la función del nombre comercial existe para distinguir establecimientos o locales. Es preciso aclarar que no se debe confundir con lo respecto a la marca, debió a que, si bien el nombre comercial tiene la función de distinguir a la actividad económica de la persona jurídica dentro del mercado, la función de la marca es diferenciar en el mercado los productos y servicios una de otra. Asimismo, también se debe aclarar que existirá ciertas diferencias como el registro, en el cual en la marca es necesario para que puedan generarse derechos, mientras que en el nombre comercial es declarativo, lo cual es decisión del titular si quiere registrarlo o no. Es por ello que se han generado conflictos ya que, al ser el registro del nombre comercial optativo, los empresarios pueden usar nombres comerciales que son confundibles con marcas registradas.

Habiendo definido el concepto de nombre comercial y que es considerado en nuestra regulación, y ciertos detalles más, es necesario profundizar más sobre la protección del nombre comercial para de esa manera entender en qué posición se encontraba la infractora cuando uso el nombre WHOPPER como nombre comercial de su negocio de hamburguesa en perjuicio de la empresa BURGUER KING.

En atención a lo indicado líneas arriba, para analizar la protección del nombre comercial debemos primero detectar los problemas que puede acarrear, entre lo que encontramos la incertidumbre que persiste en su existencia, es decir al ser su registro completamente optativo y que

la existencia y protección de la marca comercial se supedita a su uso real. El decreto legislativo 823 señala lo siguiente sobre lo comentado:

Artículo 210º - *El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el comercio, y termina con el cierre definitivo del establecimiento o con el cese de la actividad que lo distingue. El nombre comercial únicamente podrá ser transferido con la totalidad de la empresa o el establecimiento que venía usándolo.*

Es interesante destacar que el artículo detalla que la vida útil del nombre comercial viene desde su nacimiento hasta el cierre del local o establecimiento, sin embargo, su protección legal dado por ley se daría por los siguientes artículos en donde al igual que la marca, se le concederá por un periodo de diez años que pueden ser renovables de forme indefinida, y que, además, su ámbito de territorialidad abarcar todo el territorio nacional, pero lo importante que debo recalcar es que para probar sus efectos de registro, debe demostrarse la fecha en que el nombre se utilizó por primera vez, como se menciona en el siguiente artículo:

Artículo 211º - *Cualquier persona podrá solicitar el registro del nombre comercial que emplea para distinguir la actividad económica que realiza. En la solicitud de registro deberá consignarse y demostrarse la fecha en que el nombre comercial se utilizó por primera vez y especificarse la actividad económica. La Oficina competente, al conceder el registro, reconocerá a favor del solicitante la fecha del primer uso del nombre comercial.*

Concordantemente la nueva legislación que deviene del Decreto legislativo N° 1075 señala en el artículo n° 86 lo siguiente, que:

Artículo 86 ° - *En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.*

De los artículos mencionados, se puede llegar a concluir que a lo referente al nombre comercial encontramos un punto común interesante, con respecto que para hacer valer su derecho en lo que respecta un signo registrado se debe probar su uso, además de que debe probarse que el

uso del nombre comercial está relacionado con determinadas actividades económicas y /o comerciales.

Asimismo, el titular o responsable que quiera solicitar el registro del nombre comercial, tiene que probar que el uso del signo distintivo se ha realizado dentro del territorio peruano, como se puede denotar en ambas legislaciones. Aun así, existe un problema sobre el alcance que tiene la protección establecido al registro, ya que en ambas legislaciones no se detalla si dicha protección es en todo el territorio peruano o solo se limita en una parte de este, incluso el legislador andino con la Decisión 486 no responde dicho inconveniente, considerando que no se hace ninguna mención a un límite o prohibición del registro en casos donde aparezcan nombres comerciales idénticos o similares. Al ver que había un problema sobre determinar el ámbito de protección del nombre comercial, pues como hemos visto esta no está regulada, dicho esclarecimiento del vacío legal se puede encontrar como respuesta en lo emitido por los órganos resolutivos de INDECOPI, los cuales han asimilado en su idea de que la protección del nombre comercial debe circunscribirse única y exclusivamente al ámbito territorial donde es utilizado el nombre comercial. Un ejemplo que podemos acotar es las diferentes bodegas con diversos nombres (La bodega de Sofía, La bodega de Charo, etc) los cuales solo tiene importancia en el distrito donde estas están ubicadas, ya que sería inútil pensar que daño podría causarle que una bodega con un nombre “A” ubicado en cierto distrito en Lima tenga similitud con otro que puede estar incluso fuera de provincia. Incluso INDECOPI tiene cierta opinión en su Resolución N°043-2002/TPI-INDECOPI, donde se establece que si quisiéremos extender la protección del nombre comercial a todo el territorio nacional, una persona interesada en utilizar algún nombre comercial tendría que fijarse en todo el territorio peruano si existen otros signos similares.

Dentro del caso que es materia de análisis, se observa primero que la infractora no ha registrado la denominación “WHOPPER BURGUER”, por lo que su protección es muy débil, por lo que en dicho caso, esta debería probar el uso que se estuvo realizando con el tiempo, la cual la misma ofrece como medio de prueba atreves de la copia simple de su R.U.C con N° 10441273938, en la cual se registra como contribuyente el nombre comercial de “WHOPPER BURGER” (con Act. Económica principal Restaurantes, Bares y Cantinas) con fecha de inscripción del día 30 de junio del 2006. Asimismo, la misma infractora detalla en su contestación que estuvo utilizando el referido signo de forma ininterrumpido, en forma pacífica y de buena fe desde el 15 de junio del

2005, y considerando que es el único local que poseía, podemos concluir que su ámbito territorial abarcaba hasta el distrito de Surquillo. Por otra parte, la mencionada había realizado una búsqueda fonética para de esa manera encontrar algún parentesco o similitud del signo que pensaba usar en su negocio en la clase 43 , dando como resultado no encontrar ningún registro, otorgado o en trámite, que tuviera la denominación WHOPPER, no obstante si hubo registro de dicho termino en diferentes clases (Clase 29 y Clase 30) realizado por la accionante.

Haciendo un análisis de todo lo mencionado arriba, cabría preguntarse con todo lo presentado por la infractora, es si podía usar la palabra WHOPPER como nombre comercial, y esto es, que si bien la empresa BURGUER KING tenía como nombre comercial en el Perú la palabra BURGER KING y no la palabra WHOPPER, estaba entre su propiedad la denominación WHOPPER, como marca registrada, la cual era usada para referirse a un tipo de hamburguesa grande; es por ello que estaríamos debatiendo si la parte infractora no incurrió en ningún error y que realizo lo que establece la ley para poder usar el referido signo o caso contrario que nos encontramos ante una colisión de signos distintivos: Nombre comercial no registrado vs marca registrada.

Pues bien, como hemos explicado, la parte infractora para poder usar el signo en debate debe hacer un uso efectivo y real de dicho signo, en ese sentido se puede mostrar mediante documentos contables, auditorias, recibos con el nombre del negocio o lugar comercial, certificaciones que hayan sido otorgadas por la autoridad municipal, facturas o cualquier documento que evidencie la regularidad y el tiempo en que la actividad económica estuvo realizado dichos servicios bajo el nombre comercial, pues como hemos explicado con anterioridad la infractora ha podido demostrar, mediante copia simple de Ficha RUC, que estuvo realizando su actividad económica bajo el nombre comercial de WHOPPER BURGUER. Asimismo, no solo basta un solo documento que prueba la existencia de la actividad económica, sino que debe presentarse, si es posible, más pruebas para que en su conjunto sirvan para probar que existe una actividad económica. Es por ello que sumado a lo que entrego la parte infractora, está la copia simple de la carta de menú, donde se puede visualizar el nombre comercial WHOPPER BURGER, y en palabras del profesor Pazos Hayashida(2015), que todos

estos documentos vistos en su conjunto y no de forma aislada, son una manifestación de una relación con sus consumidores y que son una importante prueba de uso.

Ahora bien, comprobado que la parte infractora ha cumplido con las pautas de un nombre comercial, debemos enfocarnos en cuáles son los límites que puede tener el uso de un nombre comercial para su uso en su actividad comercial. Por tanto, se debe destacar que, como cada signo distintivo, los nombres comerciales presentan ciertos límites, en este caso no se podrá registrar aquellos signos que sean idénticos o similares a una marca que se haya registrado anteriormente o un nombre comercial que se haya usado anteriormente, lo cual producirá una posible confusión al público consumidor. Asimismo, el Convenio de París nos adiciona otro límite, para tomarlo como una referencia más, pero que no se actuó en este caso, en el cual se impide que se registre las marcas o nombres comerciales que sean renombrados o notoriamente conocidos.

Ahora bien, a fin de despejar dudas con respecto si el nombre comercial de la parte denunciada no se ajustaba a los límites impuestos en el párrafo anterior, se procederá a hacer un análisis con respecto a si dicho nombre comercial era idéntico o similar a la marca registrada anteriormente perteneciente a BURGUER KING, y también si el nombre comercial mencionado afecta a la marca renombrada o notoriamente conocida.

Como hemos explicado con anterioridad, los derechos del nombre comercial se obtienen a través de la utilización efectiva de este en el mercado; aun así, este debe enfrentar una problemática respecto a los procedimientos de registro contra marcas anteriormente solicitadas y registradas. Es por ello, que ante dicho conflicto podemos encontrar una respuesta según lo aportado por la jurisprudencia nacional, y eso en razón en el conflicto de una marca registrada ante un nombre comercial solicitado, en razón de que a pesar de que se acredite el uso de un nombre comercial en actividad económica o comercial, esto no significa necesariamente que este acceda de forma directa al registro, ya que para ello deberá evitar que haya una afectación o perjuicio a los derechos registrales de terceros que, en su oportunidad, hayan registrado con anterioridad. Es por ello que si alguien quisiera solicitar la utilización de un nombre comercial (o de una marca si piensa registrar, ya que lo dicho no se limita a marcas) se verá impedido si ya existe registrado un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo a favor de un tercero, y

esto se debe a la sencilla razón para evitar una confusión a los consumidores.

Entonces surgiría otra duda, si dicho caso fuera al revés, en el que es el nombre comercial quien fue utilizado anteriormente de la solicitud de registro de una marca. En ese caso, la Sala considera que la persona quien es titular del nombre comercial sólo podrá oponerse, en concordancia al derecho otorgado por la legislación de la materia, con respecto al artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, al registro de un signo idéntico o similar al suyo pero solo en el caso en que la influencia del ámbito geográfico de dicho signo abarque el suficiente territorio peruano, por lo cual no será suficiente un rango distrital como acontece en el caso presente. Entonces, si los signos de dichos negocios solo abarcan una limitada influencia geográfica a diferencia de la marca del titular de quien pide el registro, a pesar de demostrar su uso anterior, no podrán denegar la solicitud del registro de la marca.

Es por ello que en ninguno de los dos escenarios mencionados, la parte denunciada podría haber sobrepuesto su derecho sobre el de la accionante, debido a que en el primer caso, la accionante tenía registrado el termino WHOPPER desde diciembre de 1978 (en Clases N° 29 y N° 30), en el cual estuvo renovando dicha marca cada diez años hasta la actualidad, caso contrario al nombre comercial de la infractora quien solo pudo demostrar el uso de dicho signo desde el 2005, por lo cual posee mayor protección la marca quien fue registrada con anterioridad que el nombre comercial solicitado, no quedando ninguna duda que en esta parte la denunciada no podría poner alguna objeción ante dicha decisión; por otro lado, si hubiera acontecido el caso contrario, la parte denunciada tendría que demostrar que su influencia efectiva abarca no solo un distrito, sino todo el territorio nacional, (o sin ser muy excesivos, probar su influencia en territorio donde se encuentre también la marca de la denunciante) y en este caso sus operaciones comerciales se limitan solo a un distrito, viendo a través de los documentos presentados por la misma se puede denotar que no presenta otro negocio más que el que se ubica en Av. Aviación Urb. La Calera, Surquillo. Por tanto, queda demostrado que una marca tiene más probabilidades de sobreponerse a un nombre comercial, pero eso también se debe a que los procedimientos de inscripción a los que son sometidos las marcas para poder salir al

mercado son mucho más rigurosos que el de los nombres comercial, que prácticamente al ser optativo, la mayoría no procede a registrarlo.

Finalmente, respecto al último límite sobre los nombres comerciales, en el impedimento de registrar nombres comerciales de marcas renombradas o notoriamente conocidas, la Convención de París nos dicta lo siguiente en su art N°06:

Artículo 06°

[Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. (El subrayado es nuestro)

Tal como puede apreciarse en lo citado, se les da cierta importancia a selectas empresas porque como señala Murillo Chávez (2009), estos signos se “caracterizan por la extensa amplitud de consumidores que las reconocen y que prácticamente son protegidas a una escala de nivel mundial”.

Para empezar el análisis, debemos primero precisar que debemos entender por marca notoriamente conocida. Según lo define la legislación española, una marca notoria es “ a efectos de esta ley, *se podrá entender como marca o nombre comercial notorios los que, por su capacidad y volumen de ventas, intensidad de su uso o alcance geográfico de su uso, duración, el valor o prestigio adquirido en el mercado o por cualquier otra razón sea, sean*

generalmente conocidos por el sector pertinente o parte relevante del público al que se destinan los productos, servicios o actividades destinados a distinguir marcas o nombres comerciales.”

Por otro lado, para la legislación Andina, en el artículo N° 224 y n° 230 de la Decisión 486 un signo distintivo notoriamente conocido es aquel reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente de los consumidores reales o potenciales del producto y/o servicio respectivo; o por las personas que participaron en los canales de distribución o comercialización; o en los círculos empresariales relacionados con los productos o servicios respectivos.

En ambas legislaciones explican sobre la importancia e impacto que puede tener una marca notoriamente conocida en el público, de tal manera que reciben un trato diferencial por la mayoría de concededores que tiene, por la fama frente una variedad de consumidores, por su impacto en el comercio global y los estándares de calidad que puede tener, que el legislador trata de evitar que empresas mal intencionadas traten de sacar provecho de ello, ya sea protegiendo a la empresa o al público consumidor. Por ello no es raro que muchas veces los consumidores acepten en muchos casos pagar un precio más elevado que está en el mercado por un producto de las mismas características, solamente “porque es de marca”, y esto es porque saben que dicha marca es reconocida y conocen sus beneficios.

Como sabemos, la marca es uno de los mayores activos que puede tener una empresa, por lo cual la legislación procede a darle una protección más contundente, de modo que el derecho que ostenta el titular de la marca para que pueda tener la oportunidad y facultad de oponerse e impedir el uso del signo que pueda causarla algún daño comercial o económico injusto. Un ejemplo de ello es el caso del expediente N° 678125-2016 en donde la empresa NIKE realiza una oposición al registro contra la empresa peruana de ropa NOGADA GROUP E.I.R.L, donde esta última había registrado la marca del producto con denominación CR79 DENIAM WEAR, por lo cual NIKE demandó que dicha marca era similar con la marca CR7, la cual es reconocida por su fama y prestigio tanto del jugador Cristiano Ronaldo como también de su conocido seudónimo CR7. En dicho caso, la posición de la empresa NIKE era recordarle al juzgado la importancia y que tan conocido era el futbolista Cristiano Ronaldo y su imagen como marca; por lo cual, al otorgarse el permiso se estaría generando un ilegítimo aprovechamiento del prestigio internacional o se generaría una confusión entre el público consumidor. Como se puede advertir

del caso, las empresas buscan evitar que sus marcas sean usadas de mala fe para el beneficio de otros, y no solo eso, sino aquellas que pertenecen a empresas de gran prestigio, como podemos denotar en el caso que estamos resolviendo. Un último detalle en este punto es que las marcas notoriamente conocidas llegan a romper con los principios de territorialidad y el de especialidad, en razón que el primero detalla que se puede otorgar el registro de una marca al amparo de la legislación vigente en el país que está intentado solicitar, mientras que en el segundo detalla la protección otorgado por el registro que se extiende a los productos y/o servicios respecto de los cuales el uso de la marca podría causar un riesgo de confusión o de asociación” (Cornejo Guerrero, 2014, p. 152). Todo ello abarcado a través de la Resolución 2951-2009/TPI- INDECOPI, conocido como el caso Kent.

Ubicando en el escenario que nos incumbe, la empresa BURGER KING es mundialmente conocida como uno de los establecimientos de comida rápida de mayor renombre en el mundo, como así también lo sería unos de sus productos más reconocidos “Whooper”, por lo cual no se puede poner a tela de juicio su popularidad y renombre, y por otro lado, el establecimiento WHOPPER BURGUER el cual pertenece a la infractora, su posible su rango de influencia, como ya hemos destacado, solo alcanzaría toda la zona del distrito de Surquillo, por lo cual estaríamos ante un caso de una marca que no solo ya ha sido registrada con anterioridad, sino que tiene el aporte adicional de tener la protección jurídica especial de ser una marca notoriamente conocida, si así quisiera obtenerlo. Finalmente, basta decir que reconocer a un signo como marca notoriamente conocida, no es un capricho del legislador, sino sirve para evitar ciertos riesgos como el riesgo de confusión y de asociación, los cuales pueden ser excusados como actos de buena fe por parte de los que usan dichos signos.

Entonces, bajo tales consideraciones, correspondería decir que la parte infractora no estaba legitimada para usar el término WHOPPER como nombre comercial para su establecimiento comercial, en tanto que la marca registrada de la accionante estaba más legitimada a dicha protección por las cuestiones ya enunciadas, a pesar de que se probara el uso continuo del nombre comercial.

2. ¿Existe infracción del derecho de propiedad industrial en contra de Burger King?

2.1 ¿Era distintiva la marca WHOPPER?

Para los consumidores que suelen frecuentar cadenas de hamburguesas o similares, no le sería raro relacionar el branding WHOPPER con la empresa BURGER KING, tomando en consideración que no solo la compañía estuvo utilizando dicho termino desde los años 50, sino que fue precisamente la mencionada empresa quien dio a conocer dicha expresión en todo el mundo, tanto que se le podría considera el Mickey Mouse de su Disney al considerar que es su marca estrella y a la vez la más representativa. Sin embargo, la duda resurge, debido a que la denunciada ha manifestado que dicha expresión es de carácter genérico y que la accionante se ha aprovechado de nuestro sistema para apropiarse de dicha expresión, deduciendo de la idea de que toda marca debe distinguirse, y por ello que, al ser un término genérico del vocablo inglés, esta no debería registrarse. Si bien es cierto que una sola palabra extraída del diccionario ingles parecería no ser suficiente para poder registrar una marca (considerando que todos podrían hacer lo mismo), existen casos que nos ayudarían a entender porque solo una palabra provee la suficiente distintividad.

Primero, es necesario para el caso, que se debe establecer que entendemos por distintividad y porque es un requisito importante en el registro de las marcas. Es pertinente en tanto, también mencionar la ausencia de distintividad hacia los signos genéricos como causal de prohibición, según lo establecido en el artículo 135 de la Decisión 486.

En forma simple, la distintividad es uno de los elementos esenciales de una marca, en razón de que permite diferenciar los productos y/o servicios de los demás competidores, y como menciona, Stanton (2000), dicha diferenciación de producto y/o servicios puede ocurrir “cuando a los ojos del público una compañía distingue su producto de las marcas que la competencia ofrece al mismo mercado agregado”. Sin embargo, debemos separar los conceptos de Distintividad y Diferenciación; en razón que el primero, en una connotación más jurídica, implica que el producto ya sea bien o servicio se sobresalga o difiera de otros productos y servicios a través de una marca, caso contrario que en el segundo, que está más relacionado al mundo del marketing, busca resaltar que aquellas características del bien y/o servicio le puedan permitir distinguirse como único y distinto en el mercado.

Respecto al elemento distintivo, tal y como señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Resolución N° 4665-2014/ TPI-INDECOPI el carácter distintivo de una marca le da la oportunidad al consumidor de poder realizar una elección de los bienes y/o servicios que este desea adquirir, como de la misma manera al titular del signo poder diferenciar sus productos y/o servicios de otros de la misma índole que se encuentren en el mercado.

Asimismo, es importante destacar que su importancia es tal que el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, expresa que ante la falta de distintividad no se podrá registrar la marca, por lo cual esa ausencia de distintividad es un causal de nulidad absoluta. Como también, el mencionado Tribunal Comunitario ha expresado que *“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.”* De esa manera, debería quedar claro que marcas que estén constituidos de elementos genéricos no podrán registrarse, sin embargo, surge la duda de casos donde una empresa tenga registrado una expresión común, en este caso mencionamos el de la marca “Apple” cuya traducción al español es manzana, y que al cual a primera vista podría resultar genérica, sin embargo, está registrada sin problemas. Es por ello que no solo basta decir que una marca tenga dicha distintividad, sino que no genere confusión con otra previamente registrada. Es por ello que existen dos clases de distintividad: la intrínseca y la extrínseca. La distintividad intrínseca o abstracta es aquella que le da a un signo la capacidad para distinguir productos y servicios en el mercado, por otro lado, la distintividad extrínseca o concreta es aquella que le da la capacidad de un signo para diferenciarse de otros signos en el mercado, resultando que no se genere una confusión. Como caso de ejemplo podemos mencionar el que usamos con anterioridad, ya que la palabra “Apple” no sirve para identificar manzanas o una empresa de manzanas, sin embargo, no resultaría ningún problema si dicho término se utiliza para identificar computadoras o teléfonos celulares, o un caso curioso es de la marca “Polo”, que, si bien se usa para distinguir polos, el término hace referencia al deporte equino, y no a la prenda de vestir.

Siguiendo la idea de arriba, se puede complementar con el literal f) del artículo 135 de la Decisión Andina sobre prohibir el registro de nombres genéricos, pero en este caso aquellos que “consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio que se trate”. De esa manera, un nombre genérico es aquel que está ligado a

una determinada categoría de producto y/o servicio, la cual procura identificarse y distinguirse con dicho termino. Sin embargo, dicho termino genérico puede combinarse con otras palabras para crear un resultado que sea lo suficientemente distintivo, en ese caso podemos tomar como ejemplo la combinación de “manzana” junto con el término “viajera”, cuyo resultado final genera la suficiente distintividad para que pueda ser registrable, porque dicho signo puede evocar que sea una empresa de manzanas que se dedique a comercializar y importar manzanas de otras regiones, sin embargo, es válido advertir que no todas las combinaciones son propensas a generar esta requerida distintividad, debido a que la decisión 486 prohíbe, mediante el literal e) del artículo 135, en la utilización de términos descriptivos, que a diferencia de los términos genéricos que aluden al producto y/o servicio en sí, los términos descriptivos se evocan más a los cualidades de los productos y/o servicios. Por lo tanto, ya sea en una combinación junto a un término genérico o solamente usando la descripción, no se podría registrar dicho signo. Ya sea como ejemplo, una denominación como “Televisor grande”, no será lo suficientemente distintivo para registrarlo como marca para identificar a una tienda que se dedique a la venta de televisores.

En ese sentido, con respecto al caso, es la parte denunciada quien alega que el elemento denominativo WHOPPER es genérico, sin embargo, cabe aclarar que dicha afirmación es errónea, debido a que el termino WHOPPER que significa grande o enorme en el idioma inglés, no está designando al producto en sí, sino más bien está describiendo una característica del producto; es decir qué destacaría que los productos son grandes, los cuales son una descripción que ayudaría a la venta de dicho producto. Un caso diferente es con el termino BURGER, que a pesar de ser una palabra inglesa los consumidores saben que significa hamburguesa, y esta al identificar dicho termino es una palabra genérica. Es por ello, que si combinamos ambas palabras nos das como resultado un signo distintivo, y según expresa la parte denunciada, una que permite desarrollar su objetivo económico. Desde ese punto, la parte denunciada ha pretendido desvincularse de dicha imputación, al considerar que la parte denunciante se está aprovechando del sistema en usar una palabra genérica, que ya precisamos que es descriptiva, y además que la combinación de ambas palabras genera un signo con su propia fuerza distintiva, lo cual tampoco cabria debido a que este término ya estaba debidamente registrado. Sin embargo, si acomodamos la posición de la parte denunciada al considerar que la empresa Burger King uso

un término descriptivo se podría decir que no podría registrar el termino WHOPPER en territorio peruano, sin embargo, debemos recalcar nuevamente que dicho termino es de procedencia inglesa, y que dicho término al ser de idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro, sin embargo, debería verse en el caso en concreto si la traducción de ese término a nuestro idioma deviene de una palabra que no puede ser registrada, es decir que términos como “book”, “icecream” o “computer” no serían registrables porque, a pesar de estar en otro idioma, son fácilmente reconocibles para un consumidor medio; de la misma manera podría tratarse en las descripciones donde términos como “big”, “fat” o “White” carecen de la suficiente capacidad distintiva. Sin embargo, en el caso de Burger King, la empresa alega que el significado de la palabra WHOPPER es desconocido por el público en general por lo cual de esa manera no estaría contrariando alguna normativa por considerar que el termino sea de carácter genérico y por lo tanto no ha perdido distintividad. Pues efectivamente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación del proceso N°238-IP-2005, considera que “ una palabra que esté en idioma extranjero es, en principio, susceptible de ser registrado, sin embargo, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios (el consumidor promedio) su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local, caso contrario, la palabra dada en cuestión se deberá considerar como una palabra de fantasía. ” Dicha interpretación es de gran importancia para empresas que quisieran introducirse al mercado nacional sin tener el gran inconveniente de que sus marcas basadas en palabra extranjeras no sean registradas, por el motivo ya mencionado.

En relación a ello, una marca de fantasía deviene de la imaginación e ingenio de sus autores, cuyo resultado en sí no tiene significado propio o un significado muy rebuscado como conceptualiza Arana Courrejolles (2017) sobre la marca de fantasía, ya que considera que: “Son marcas creadas o forjadas que pueden estar constituidas por una palabra o figura sin significado y es el empresario el quien construirá el contenido”. Sin embargo, la legislación ha determinado también en incluir las palabras de idioma extranjero como marcas de fantasías, lo cual generaría dudas considerando que lo expuesto anteriormente describe perfectamente que un signo de fantasía es creación de la nada, y no de palabras ya existentes por varios años. Es por ello, que podemos sostenernos de la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 113 - IP-2008: en el cual considera que los signos “formados por una o más palabras

en idioma extranjero que no son parte del conocimiento general, son considerados como signos de fantasía y, es por ello que es procedente su registro como marcas. Asimismo, no serán registrables dichos signos en el que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha introducido y se ha hecho de conocimiento de la mayoría del público consumidor, como también se debe incluir a dicha imposibilidad de registrar, a los vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos que se pretende identificar”.

De esa manera, la jurisprudencia nos indica que, si la palabra extranjera no ha entrado al conocimiento colectivo general de la gente sobre su significado, esta podría acceder al registro sin problemas. En el caso concreto, si bien la palabra WHOPPER es descriptiva, el significado de dicho término para el conocimiento del consumidor peruano promedio (incluso para el conocimiento general) es casi desconocido, incluso considerando que es la misma empresa la cual generó que dicha palabra pueda llegar a tener la popularidad que tiene hoy en día. Es por ello que la expresión WHOPPER, si bien es un elemento descriptivo, lo mencionado anteriormente le da una categoría de marca de fantasía, por ende, es apto para el registro.

Sin embargo, como hemos mencionado en la primera parte, el signo distintivo notoriamente conocido rompe con los principios de especialidad y territorialidad, por lo cual no cabría aplicar la respuesta de la parte denunciada al considerar que la accionante obtuvo de manera mal intencionada el término WHOPPER, sorprendiendo, como dice, a la autoridad marcaría, en razón de que este elemento especial que conlleva la marca WHOPPER está debidamente protegido, por lo que es en conclusión que la empresa BURGER KING, si podría usar el término WHOOPER al considerar que es un signo que tiene su propia distintividad por ser un vocablo de fantasía, con el elemento de ser una palabra de idioma extranjero la cual aún no se ha naturalizado en el conocimiento general del consumidor peruano; que lo protege la particularidad de que puede ser considerada una marca notoriamente conocida (si en el mismo proceso quisiera que se le sea reconocida), y que también el hecho de que fue registrado adecuadamente con anterioridad.

Un último punto para acotar, solo para aclarar alguna duda que podría surgir, es de porque se le exige distintividad a la marca, pero no en el caso del nombre comercial. Como hemos podido analizar con anterioridad, la función del nombre comercial es de tratar de identificar una

actividad económica o comercial de una empresa o entidad, por lo que la distinción únicamente sería para distinguirse de otros agentes económicos en el ejercicio de su actividad, muy diferente a la marca quien busca distinguir los productos y/o servicios de varios agentes en el mercado. De esa manera, la exigencia de registro de una marca es más estricto debido a que se busca analizar si las marcas que entran al mercado cuentan con la debida distintividad, caso contrario con el nombre comercial el cual solo se requiere la prueba de uso, y en caso de conflicto, determinar si el ámbito geográfico de influencia del nombre comercial es mayor al de la marca. Sin embargo, es difícil sostener la idea de que los empresarios (séase bodegas, boticas,tiendas departamentales, etc.) piensen en darle distintividad a su propio nombre comercial considerando que la influencia de mucho de estos se limita a espacios geográficos reducidos, como también son muy pocos quienes acreditan el uso del nombre comercial a INDECOPI, y menos lo que se animan a registrar. Por lo que en resumen se diría que existe dicha exigencia, en razón de que el registro es requerido para el titular que desea proteger sus marcas , mientras que para el nombre comercial es una situación completamente optativa.

2.2 ¿En el presente caso se aplicó debidamente el principio de Especialidad?

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual en la Resolución N°0487-2007 TPI – INDECOPI ha señalado que “para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca (...). Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (sea registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar solo para productos o servicios idénticos o similares” . Asimismo, indica que “la regla de especialidad no está vinculada necesariamente con las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su verdadero alcance “ (Ibídem) .

La Sala también señala de la misma manera, en que los productos y servicios en una misma clase de Nomenclatura Oficial pueden a llegar que no sean similares, como podría pasar que los productos o servicios de clases diferentes sean similares. De ello se desprende que la Sala quiere

aclarar que para determinar si existe riesgo de confusión, es importante no solo guiarnos de la Nomenclatura Oficial, la cual solo se debería tomar como una referencia, sino que también si dichos productos o servicios sean similares de acuerdo a su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, público consumidor y muchos otros elementos que no son mencionados.

En atención de lo indicado líneas arriba, para analizar si se aplicó debidamente el principio de especialidad, debemos entender primero qué es el principio de especialidad, cuáles son los criterios para aplicar el principio de especialidad, y finalmente la aplicación de dicho principio en la resolución de ambas instancias.

La protección de una marca depende del principio de especialidad, ya que esta determina el alcance de protección de una marca, eso significa que pueden convivir en el mercado dos signos idénticos o similares - ya sea en su forma denominativa, figurativa o fonética – si dichos productos y/o servicios a los que nos referimos, son lo suficientemente diferentes en la forma que no se genere una confusión entre ellos o se genere una idea de vinculación empresarial (inexistente) en el consumidor.

Es al respecto que el Tribunal, con respecto al Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, ha expresado lo siguiente con respecto al principio de especialidad:

“Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.”

Para poder entender claramente este concepto, pondremos como ejemplo el siguiente caso:



Figura N° 01



Figura N° 02

1. El primer signo está bajo la titularidad de ORDINOLA RUEDA MELQUIADES, para distinguir Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, en número de clase 24.
2. El segundo signo está bajo la titularidad de INFINITO CONSULTORES DE IMAGEN Y ESTRATEGIA S.A.C. para distinguir servicios de marketing, en número de clase 35.

En el presente caso, podemos distinguir que ambas comparten el mismo término denominativo, la palabra “infinito”, lo cual podría advertirse que podría surgir un riesgo de confusión entre ambos signos distintivos, sin embargo, el punto que impide dicha confusión es que ambas actividades comerciales están en rubros diferentes, mientras uno abarca la manufacturación de textiles el otro se dedica a los servicios de marketing para empresas. Es, por tanto, que el principio de especialidad trae consigo que el derecho de exclusiva, el cual origina el registro del signo, solamente va a operar en el campo de los productos y/o servicios idénticos o similares, y no en rubros que puedan distanciarse de ellos.

El principio de especialidad se aplica en el examen o en la evaluación de confundibilidad (conexión competitiva) que permite determinar si hay riesgo de confusión o no, dicho principio también ayuda a evitar la confusión en el mercado que cada año se ve más saturado con la entrada de nuevas marcas, como de la misma manera permite definir y limitar el derecho adquirido por el titular del signo. Dicho principio es una base donde se apoya el derecho de

marcas, con el fin de no solo asegurar un adecuado funcionamiento del sistema registral, sino que también para evitar la inseguridad jurídica provocada por la incertidumbre. Por ello, para lograr el éxito en la protección del derecho marcario, solo se podrá lograr a través de ciertos criterios que ayudaran a definir si existen una conexión competitiva entre los productos o distinguidos por los signos en conflicto.

El mismo Tribunal se ha referido a dichos criterios en el siguiente párrafo:

“En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.” (El subrayado es nuestro).

Dicho de esa manera, no solo los criterios son en sí suficientes, sino que debería hacerse un análisis adecuado del uso de la marca además de entender en qué situación se está desarrollando y usando dicha marca, ya que como hemos mencionado anteriormente, pertenecer a una misma clase de la Nomenclatura Oficial no significa que obligatoriamente se esté vinculado los productos y/o servicios, y viceversa, que no estén la misma clase significa que no lo estén; por lo que, solo queda tomar a la Nomenclatura Oficial como un elemento meramente referencial, considerando que dichos criterios no son en si una verdad absoluta, sino que deben ser analizados caso por caso, ya que no todos tendrán los misma indicativos o elementos.

El Tribunal mediante el Proceso 43-IP-2012, nos ha proporcionado algunos criterios para definir dicha conexión competitiva:

a) Misma Clase de nomenclatura:

Esto sucede cuando el registro se limita a uno o más productos de una determinada categoría de la nomenclatura, y también puede perder su valor cuando ocurre el registro para toda la clase. En casos para la limitación, la única prueba para probar de que los productos de estén en esa clase no son similares ni guardan alguna similitud que pueda impedir el registro, depende de quien lo alega.

b) Canales de comercialización:

Existen lugares de comercialización donde es casi imposible que se genere una conexión competitiva entre los productos y/o servicios, como sería por ejemplo las grandes cadenas de supermercados o incluso en las vastas tiendas online, y dado por la gran cantidad de productos y su diversidad de estos, pasarían desapercibidos para el consumidor.

c) Mismos medios de publicidad:

En situaciones donde los productos sean publicitados en medios diferentes, por lo cual habría menos conexión competitiva si estos medios sean los más alejados el uno del otro, como, por ejemplo, no se podría comparar un producto publicitado en shows de televisión o comerciales con uno que su medio de publicidad es en un boletín especializado precisamente en ese producto.

d) Relación o vinculación entre productos y/o servicios

Que estén en un mismo lugar de venta no significa que si o si estén conectados dichos productos, eso significa que debería existir una relación entre los productos para que se pueda realizar una conexión competitiva. Un ejemplo que aplica el Tribunal, es que no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles.

e) Uso conjunto o complementario de productos:

Existen casos donde podría haber una confusión entres 2 signos, cuando estos comúnmente puedan ser usados conjuntamente, mírense casos; Reproductor de música Estéreo y micrófonos, etc; o de manera complementaria, en donde para el funcionamiento de uno es necesario el otro producto. Por ejemplo, las brochas de pintura y la pintura, o pasta de dientes con cepillo de dientes.

f) Mismo género de los productos y/ o servicios:

Existirán también casos donde los productos y servicios estén enlistados en diferentes clases, cumpliendo diferentes funciones, sin embargo, si poseen características similares hay una gran probabilidad que se puede generar un riesgo de confusión al estar identificados por marcas que también pueden ser similares o idénticas, como por ejemplo pintura para pintar cuadros con las pinturas para pintar paredes.

g) Intercambiabilidad de productos y servicios

En este punto, el Tribunal ha considerado que existen productos que pueden ser intercambiados por otros en su finalidad. Casos como el uso de stevia rebaudiana en intercambio del azúcar.

Todos estos criterios han sido establecidos y aplicados por la Jurisprudencia Andina para determinar la adecuada aplicación del principio de especialidad, y de esa manera se determina que no existe conexión competitiva lo que generaría que puedan coexistir en el registro dos marcas iguales. Sin embargo, como hemos ya mencionado en las líneas de arriba, dicho principio es inaplicable cuando tratamos con marcas notoriamente conocidas, ya que el prestigio que ellas poseen trasciende el sector del mercado al cual pertenecen. Como explica la profesora Gamboa (2006), existen marcas que con el pasar de los años que se han establecido el mercado y han sido relevantes con el transcurso del tiempo, tienden a ser ampliamente reconocidas y logran expandirse entre los consumidores que de esa manera se hacen merecedoras de un trato preferencial, convirtiéndose en "marcas notoriamente conocidas". Es por ello, debido a su gran influencia, y para evitar alguna consecuencia negativa, el ordenamiento jurídico ha establecido proveerlos de dicha protección especial, que además se aplica también al principio de territorialidad. Si bien esto podría generar problemas a usuarios que quisiera registrar ciertas palabras, como se suscita en el caso que estamos analizando, debe advertirse que esto puede evitar que las grandes marcas y empresas no se ahuyenten de entrar a nuestro mercado o hacer malabares para poder introducirse, como lo sucedido en España en donde el juzgado español le concedió el registro del signo "DONUT" en contra posición de la denuncia de la empresa DUNKIN DONUTS, que no pudo entrar a dicho mercado hasta ingeniárselas para cambiar el nombre de su marca en dicho territorio.

Finalmente, con respecto a lo pronunciado por los Órganos Resolutivos de INDECOPI, podemos ver que, en la primera instancia, La Oficina de Signos Distintivos ha manifestado que se ha basado en diversos criterios para determinar que las actividades económicas de las dos partes no se encuentran vinculadas o tienen una conexión competitiva. Es por ello que brinca sus análisis a los criterios de sustitución, intercambiabilidad de las actividades económicas, en complementariedad y también del público consumidor. Es con dichos criterios, que se llega a la conclusión de que no existe vinculación o conexión competitiva al considerar que son de diferente naturaleza, que son de diferente canal de comercialización y, finalmente, que entre los productos no son complementarios o sustitutos. De esa manera, se desestima la denuncia de Burger King, sin embargo, dicha instancia aplicó los criterios de dicho principio de una forma muy restrictivo y por lo tanto errónea, caso contrario a lo realizado por la Sala. Entonces, habiéndose pronunciado la Primera Instancia, la Sala de Propiedad Intelectual hace un especial hincapié sobre el Principio de Especialidad, detallando los derechos que se le otorga el ordenamiento jurídico a la marca y que para determinar que existe un riesgo de confusión debe considerarse el Principio de especialidad. Ante ello, la Sala hace un análisis, considerando primero que es lo que ofrece la parte denunciada y que ofrece la parte accionante. En atención a ello, los signos usados por la denunciada sirven para distinguir Servicios de restaurantes, mientras que la otra parte, el signo usado por la accionante tiene el fin de distinguir un producto que pueda contener los productos de carne, pescado aves y caza; extractos de carne y demás productos enlistados de la Clase 29 de la Nomenclatura Oficial. De esa manera, se considera que sí existe una vinculación competitiva de acuerdo a lo lineamientos del precedente de la Resolución N°446-2004-TPI-INDECOPI, que ante productos idénticos cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión, y que dentro de esos productos que distingue la marca del emplazado y los servicios que distinguen la marca McDonald's, (referidos al expendio de comida y bebida o al servicio de restaurante) existe similitud y conexión competitiva, puesto que en los restaurantes se suele expender, entre otros alimentos, las hamburguesas. Por lo cual, en el caso que estamos analizando, la segunda instancia ha vinculado el caso de Burger King con el de McDonald's, considerando que en ambos casos puede existir un riesgo de confusión, debido a que se puede comprobar que hay una vinculación competitiva de los productos que pueda tener tu marca registrada con los productos que expide el servicio que distingue el signo, y también de forma viceversa.

De esa manera se usa el criterio, de qué es lo que se comercializa y en qué servicio se comercializa, y en este caso, es difícil no poder vincular la hamburguesa de una hamburguesería.

Finalmente, de los criterios antes señalados, cabe agregar que el análisis realizado por la primera instancia está sustentado en diferentes criterios aportados por el Tribunal de la Comunidad Andina, sin embargo, como se explicó anteriormente, no se debe ver estos criterios de forma aislada, sino que deben verse y analizarse de manera conjunta, ya que de sola esa manera se verá si hay una relación competitiva entre los signos en conflicto. Se puede entender que, si bien unos criterios se adaptan adecuadamente, otros no lo hacen de la misma manera; motivo de ello es considerar que los productos y servicios de los que están en conflicto no están relacionados, cuestión que discrepo en razón de que los productos ofrecidos por la parte denunciada no son cualquier alimento, sino que se especializa en la venta de hamburguesas, no importa si junto a los combos se le agrega un jugo u otro tipo de aperitivo. De esa manera, en segunda instancia aplica adecuadamente los criterios del principio de especialidad, considerando que los restaurantes tipo hamburguesería suele expender, además de otros alimentos, hamburguesas, y de esa manera se puede determinar que existe una conexión competitiva suficiente para considerar que puede haber un riesgo de confusión.

2.3 ¿En el presente caso existe riesgo de Asociación o Confusión?

En el sistema de marcas la determinación del riesgo de confusión y asociación es uno de los temas más complejos, y es precisamente porque se aplica varios criterios para determinar su adecuada aplicación, y es que es primordial para un sistema marcario evitar el registro de signos que pueden confundirse con otros. Es importante recalcar que determinar la existencia de asociación o confusión, y las posibilidades que esta pueden ocurrir, no siempre es tarea sencilla.

El concepto de Riesgo de confusión es el cual determina la posibilidad real de que los consumidores puedan confundir o asociar un producto o servicio con otro producto o servicio diferente. Dicho de otra manera, que un consumidor consuma un producto o servicio de forma errónea con la idea de que es otro de una empresa semejante, o también que piense de forma equivocada que ambos productos o servicios proceden de una misma empresa. Entonces, para separar ambos conceptos, un riesgo de confusión es creer que un producto que no pertenece a la empresa que quiere comprarle, pertenezca a dicha empresa; caso contrario con el riesgo de

asociación que considera que no es el mismo producto pero que si hay una relación entre ambas empresas.

Podemos guiarnos de los siguientes ejemplos:



Figura n° 01



Figura N°02

Como podemos apreciar, la figura n°01 es de una cadena de hamburguesas de Australia la cual tiene un diseño idéntico que la figura n° 02 que pertenece a Burger King, por lo cual podría generar un riesgo de confusión a sus consumidores considerando que al ser de un mismo servicio hagan creer que este relacionados, y aunque se puede debatir de que no tienen la misma denominación, como se explica muchos países cambian o varían sus marcas para introducirlos a mercados extranjeros, como sería el caso de Dunkin Coffee en España.



Figura N° 03

En la siguiente figura podemos visualizar, que la empresa no se dedica a la venta de hamburguesas como servicio sino como productos, que si bien no hay relación en entre ambas empresas, esto podría generar un riesgo de asociación debido a que puede hacer creer al consumidor que el producto tenga algún tipo relación con la empresa BURGER KING como seria algún vínculo comercial o prestación por contrato de licencia de marca, eso se pone en consideración porque tanto la empresa BURGER KING como la empresa KING están en el rubro de hamburguesa aunque de forma diferente (hamburguesa lista para el consumo y la otra es hamburguesa para preparar) como también comparten una misma palabra de elemento denominativo (KING).

El origen jurisprudencial del riesgo de asociación deviene del Tribunal de Justicia del Benelux, quien estableció dicho concepto en una sentencia que pretendía resolver un conflicto de marcas (si las marcas de relojes “Union” y “Union Soleure” eran o no eran similares) Mientras que la primera indicación del riesgo de confusión, deviene de la primera Directiva en lo referente al Derecho comunitario Europeo, donde se explica que se puede hacer oposición a registro de una marca si en caso de “uso de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares exista por parte del público un riesgo de confusión”.

En cuanto nuestra legislación, es en el art. 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en donde se establecen las prohibiciones relativas en cuanto se busca a acceder al registro de un signo distintivo, y se da a entender prohibiciones relativas situaciones en las cuales estamos ante un signo distintivo que puede entrar en conflicto con signos pertenecientes a terceros.

Así es como lo establece el art. 136 literal a) en el siguiente párrafo:

Artículo 136.

A) “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...)”

Como podemos constatar en el artículo, se separa los conceptos del riesgo de confusión y el riesgo de asociación como figuras jurídicas distintas, no obstante, hay parte de la doctrina que considera que ambos conceptos no están totalmente desligados, sin embargo, según mi consideración ambas figuras tienen sus diferencias y podrían ser consideradas figuras jurídicas diferentes; sin embargo aún mantienen esa relación la cual principalmente es la inducción del error al consumidor.

Por otra parte, la Decisión no establece criterios que pueda indicarnos cuando nos encontramos ante un caso de confusión marcaria; sin embargo, la legislación nacional nos da una salida indicándonos una lista de factores de tomar en cuenta. En el art. 131 del Decreto Legislativo N° 823 de la ley de Propiedad Industrial, se fijan dichos criterios expuestos en el siguiente apartado:

Artículo 131. "A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente, " d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y e) Si el signo es parte de una familia de marcas."

Teniendo a disposición dichos criterios, la Sala ha realizado un examen comparativo para determinar casos en donde los dos signos que están en conflicto sean semejantes, todo ello basándose en la impresión general que cada uno de ellos puede crear en el consumidor. Así como explica la Sala, el consumidor no podrá comparar ambos signos de forma simultánea, sino que será de forma sucesiva, debido a que es improbable que tenga esos dos signos para ser comparados al mismo tiempo ni en el mismo lugar, y en cambio el signo que le aparezca en ese momento, es el que será confrontado con el recuerdo más claro que tenga del signo antes percibido, aunque este pueda ser imperfecto. Es por ello, que también la Sala aclara que en esa comparación no deberíamos enfocarnos tanto en las diferencias, sino en buscar más bien los elementos más semejantes entre ambos signos, aunque también se debe aclarar que la Sala en la Resolución N° 010769 -2005/ OSD-INDECOPI, considera que dichas diferencias pueden ser tomadas en cuenta "sólo cuando sean tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de aquél".

De esa manera, tanto el aparatado de ley de la Decisión 486 de la Comunidad Andina junto al Decreto Legislativo n° 823, complementándose entre estas mismas, abarcaban la estructura, que ayudaba a determinar cuando estábamos ante un caso de confusión marcaria, eso sí, no olvidándonos de los criterios establecido por el principio de especialidad, que nos ayuda a determinar si hay o no confusión.

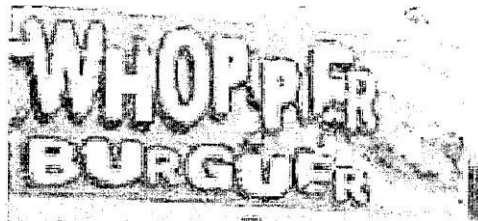
También soy de la opinión que, para entender ese riesgo de confusión, debemos comprender sobre quien recae la decisión que determina si hay o no confusión, de esa manera trataremos de entender sobre el concepto de “consumidor razonable”, y como lo explica Julio Durand es *"el hombre razonable está siempre pensando en los demás; la prudencia es su guía y la seguridad primero es la regla de su vida. Es alguien que mira invariablemente a donde se dirige y tiene cuidado de examinar el terreno inmediato antes de dar un brinco o un giro"* (...); posiblemente la figura que detalla el profesor Durand se puede considerar exagerada, sin embargo, el autor considera sabe que es imposible encontrar tan grado de diligencia en un país donde existe un alto grado de analfabetismo y desinformación, sin embargo a nuestro criterio es aquel que toma esas decisiones de consumo, ve las consecuencias y se informa adecuadamente en relación de lo que está consumiendo, porque no es lo mismo tomar riesgos al adquirir una camioneta que adquirir una hamburguesa ya que el nivel de exigencia de análisis en cada caso es diferente, y con respecto a lo mencionado por Durand, el análisis de dicho consumidor se debe adaptar de acuerdo a la realidad nacional en cada caso. De acuerdo con el caso que nos compete, al consumidor no se le exige una elevada precisión de conocimiento, sin embargo, no podemos obviar el detalle que si debe prestar cierto grado de atención al momento de solicitar estos servicios como lo son sus características de dicho servicio como lo sería la variedad de su menú, su calidad, su propia experiencia, etc, así como lo explica la Sala. Es por ello, que el consumidor que estamos relatando estará más pendiente en el servicio que le brindo la parte denunciada, quien en todo su apartado hace mención de la palabra WHOPPER, que en el contenido del producto que ha adquirido.

Sumado a ello, la apreciación de los criterios para determinar un riesgo de confusión no solo se abarca hasta ahí, sino que la confusión marcaria se divide en dos variantes: Confusión directa y confusión indirecta. La primera de ellas es la más común, y se trata en procesos donde el

consumidor adquiere un producto convencido de que está comprando otro, es decir el que esta interiorizado en su cabeza de lo que buscaba; mientras que, en la segunda variante, la confusión se deriva de que el consumidor no está confundiendo los productos y servicios, pero atribuye que ambos tienen el mismo origen empresarial. En una, la confusión es por los productos o servicios mientras que en la otra es por el origen empresarial de los productos. Por otro lado, con el riesgo de asociación, deviene de una línea de productos de una empresa distinta de quien realmente los creó, es decir que al adquirir un producto estas con la idea de que ha sido producido por otra empresa, pero que entre ellas existe alguna relación o vinculación económica (licencia de uso o prestación de marca) Es por ello que en la apelación de la parte accionante, considera que cualquier persona que vea la denominación Whopper en un establecimiento de hamburguesas pensara que tiene una relación con la empresa Burger King, y es en consecuencia que lo mencionado se refiere a un riesgo de asociación debido a que el consumidor sabe que el establecimiento que frecuenta no pertenece a Burger King, debido a que no comparte ni la misma infraestructura ni la misma calidad de servicio, no obstante si puede considerar la posibilidad de que entre ambas empresas existe una vinculación económica por los productos que se comercializan, por lo cual el consumidor creería que esta empresa este comercializando una hamburguesa que se asemeje a la Whopper, porque estaría con la falsa idea de Burger King habría cedido que otras hamburgueserías usaran el nombre de su producto. En realidad, no es raro creer que puedas negociar y prestar productos insignias a competidores de tu misma rama, ya que en el 1991, Nintendo Corporation cedió a un competidor, Philips, el uso de productos: Mario y Zelda.

Luego de ya haber analizado ciertos conceptos (el consumidor y que tipo de confusión era). Podemos empezar a analizar el examen comparativo que realizo la presente Sala, advirtiendo si pudo realizarse adecuadamente a la estructura que mencionamos.

De acuerdo a lo que menciona la resolución del caso, debemos poner cierta atención en la denominación que acompaña al elemento figurativo, y en el caso que se presenta, la marca WHOOPER BURGER es un símbolo mixto en el cual la denominación está estructurado con una fuente peculiar; sin embargo, solo nos centraremos en el aspecto denominativo y como se menciona este elemento es idéntico a la marca de la accionante como se muestra a continuación:



Como se puede apreciar en las imágenes, se puede notar que existe más que una semejanza denominativa, ya que es la misma palabra WHOPPER sin ninguna modificación que está presente en el signo de ambas partes, lo cual es innegable que no pueda existir una confusión entre los consumidores. Asimismo, con respecto a las cartas de menú, el hecho que se incluya una “S” al final de la palabra no la hace más distintiva o diferente, ya que sigue denotándose la misma palabra y además considerando que dicha carta está en el establecimiento con la palabra WHOPPER tanto en el cartel como en menús, por lo que el impacto visual es innegable.

Es en virtud de todas estas consideraciones, en el cual se puede indicar que existe un riesgo de asociación, primero porque la semejanza entre los signos confrontados principalmente radica en el hecho que se encuentran conformados por la palabra WHOPPER, no encontrándose ninguna otra diferencia más allá del agregado Burger, lo cual dicha semejanza es igual tanto en lo ortográfico como en lo fonético (debido a su baja variación), en segundo lugar, la percepción del consumidor promedio se explica que no se necesita mayor análisis considerando que es una compra de producto de consumo masivo, el cual el consumidor solo preverá de acuerdo a lo que tiene en mano o lo que puede visualizar, en este caso un establecimiento que esta revestida completamente de la palabra “WHOPPER”, lo cual no necesita mayor conocimiento más allá de una persona que quiere comprar una hamburguesa. Finalmente, para determinar el riesgo de confusión o asociación se debe tener presente el principio de especialidad, bajo el análisis de que tanto el producto que ofrecía la accionante como los servicios que daba la denunciada tenían una conexión competitiva relevante, debido a que compartían la misma naturaleza, de esa manera es difícil no relacionar tanto los productos que ofrecían (hamburguesas) como también la actividad (servicios de restaurante).

Entonces, bajo tales consideraciones, la Sala se pronunció adecuadamente sobre la apelación efectuada por la accionante, debido a que la Comisión en su Resolución, separo las actividades

del establecimiento de la denunciada con los productos de la accionante considerando que no existe ninguna vinculación al considerar que no comparten los mismos canales de comercialización ni que son complementarios además dando un erróneo análisis al considerar que si bien comparten mismos ingredientes los consumidores no considerarían la marca al elegir un servicio de restaurante, cuestiones que son críticas, ya que tales ingredientes siempre estarán vinculados con servicios de restaurantes, y más considerando los usos para una hamburguesa que siempre se le vinculara con un restaurante especializado en hacer hamburguesa- una hamburguesería.



V. CONCLUSIONES

- La marca y el nombre comercial son signos de diferente finalidad, mientras que el primero sirve para diferenciar un producto o un servicio en el mercado, el otro tiene la función de identificar el establecimiento o local comercial. Aun así, pueden surgir problemas con respecto al registro.
- Se ha variado la situación sobre quien tiene mayor protección de acuerdo al derecho registral: la marca o el nombre comercial, y por lo que se ha ido planteando que la marca tiene mayor protección considerando que es necesario su registro mientras que el nombre comercial debe probar su uso en el mercado como también probar su zona de influencia económica, todo ello para mantener su derecho de exclusiva.
- La marca "WHOPPER" no es un término genérico como lo describe las partes en el proceso, sino es una descripción que si bien dicho criterio no permite su registro, la misma puede individualizarse adecuadamente en el mercado debido a que el signo, al estar en inglés se le considera como un signo de fantasía, debido a que la palabra no es parte del conocimiento común de los consumidores, por lo cual tienen un alto grado de distintividad.
- El principio de especialidad es uno de los pilares para el adecuado funcionamiento del sistema de registro, debido a que limita la acción de titulares que tenga registrada una marca al evitar que otras puedan registrar su marca similar, pero con servicios o productos diferentes o como se ha analizado, pero de la misma manera evitando el riesgo de confusión prohibiendo el registro de marcas que puedan poseer denominaciones idénticas o similares a las que ya fueron previamente registradas por sus titulares, para la protección de productos o servicios idénticos o similares.
- Con el objetivo de determinar si hay riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto, además del examen comparativo, se debe tomar en cuenta los criterios que nos ha dejado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación al principio de especialidad.

- Ambas instancias tienen una idea diferente con respecto a si existe una conexión competitiva, por una parte, la oficina no considera que exista vinculación entre las actividades de la denunciada y los productos ofrecidos por la accionante, refiriéndose que son diferentes canales de comercialización, que no resultan complementarios ni sustitutorios, además que el consumidor no considerara la marca de donde proviene los ingredientes o de que clase cuando estén por elegir un servicio de restaurante.
- El riesgo de confusión o asociación sirve como parámetro para determinar los límites de la dimensión negativa que tiene el derecho de exclusiva del signo distintivo. Que la similitud de signos en el amparo de productos o servicios similares puede llegar a generar una falsa idea al consumidor sobre qué es lo que están comprando o a quien le están comprando.
- En el caso en concreto, existe riesgo de asociación, al considerar que ambos signos comparten tantas similitudes (tanto denominativa como fonéticamente) que es imposible no ver alguna similitud, por lo tanto, teniendo presente también el principio de especialidad, donde si se pudo determinar que si existe una vinculación entre el producto y servicio; se determinó que sí existe una vulneración a los derechos de propiedad Industrial de Burger King.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- *Arana Courrejolles María del Carmen. (2017) .La protección jurídica de los signos distintivos : marcas, nombres y lemas comerciales / Lima : Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.*
- *Arcundia Hernández Carlos Ernesto (2003) La Determinación del Riesgo de Confusión de Marcas / León: Universidad Autónoma de San Luis de Potosí*
- *Baldo Kresalja R (2016). El nombre comercial: existencia, protección y sobrevivencia en la realidad peruana. Lima: Palestra Editores.*
- *Cabezas Celis Humberto Alejandro (2022) Aproximaciones sobre la marca de fantasía en el Perú. Lima: Enfoque Derecho.*
- *Casado Cerviño, Alberto (2000) El Sistema Comunitario de Marcas: Normas, Jurisprudencia y Practica. Valladolid : Lex Nova S.A*
- *Camino Morales Karen. (2016) La Protección de la Identidad del Negocio: Entre Marcas y Nombres Comerciales. Tesis para optar el título profesional de Abogado. Piura: Universidad De Piura Facultad de Derecho.*
- *Cornejo Guerrero Carlos A. (2007) Derecho de marcas. Lima: Cultural Cuzco.*
- *Chijane Dapkevicius (2007) Derecho de Marcas. Montevideo. Editorial REUS. S.A*
- *De-Vettor-Pinillos Ricardo (2016) La Protección del Nombre Comercial: Incertidumbre a Nivel Jurisprudencial y Propuesta para cambiar su Protección. Lima: Advocatus.*
- *Dulanto Virginia Rosasco, (1996) Evolución del derecho marcario peruano (1985-1994) / Lima: INDECOPI : PUCP. Fondo Editorial.*
- *Espinoza Karla (2007) El acto de confusión como acto de competencia desleal y el riesgo de confusión marcaria como infracción a los derechos de la propiedad industrial. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.*
- *García Enríquez Jonathan Rafael (2020) La necesidad de regular la marca renombrada en el Perú. Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de Abogado. Lima: Universidad Continental*

- Gamboa Vilela, P. (2006). La protección de las marcas notoriamente conocidas bajo el Régimen Comunitario Andino. *Foro Jurídico*, (06), 157-168
- *González-Bueno Catalán de Ocón Carlos. (2005.) Marcas notorias y renombradas: en la ley y la jurisprudencia / Las Rozas (Madrid) : La Ley.*
- INDECOPI (2016) Expediente 678125- 2016. Sentencia: 17 de agosto del 2017.
- INDECOPI (2014) Expediente 549474-2013/DSD. Sentencia; 15 de diciembre del 2014
- Jara Quispe Loammi Esther (2021) Informe sobre el expediente N° 464105-2011. Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de Abogado. Lima: Universidad Esan Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Derecho Corporativo.
- *Llobregat Hurtado Maía Luisa. Las Rozas, Madrid: La Ley, 2007. Temas de propiedad industrial*
- Matheus López Julio César (2000) La marca, su función en el mercado y la protección más allá del principio de especialidad. Lima: Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de Abogada. Lima: Pontificia Universidad Católica Del Perú. Facultad de Derecho
- Pazos Hayashida Javier Mihail (2015) El nombre comercial y su uso por parte de la persona jurídica. Lima: Derecho PUCP; num 74: Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia: Nuevas Tendencias y Propuestas
- Otamendi Jorge (2007) Derecho De Marcas: Función Y Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado. Madrid : Abeledo Perrot.
- Rentería Carrera Johan Alejandro (2017) Alcances de la Aplicación del Criterio de Extensión Geográfica del Uso por el INDECOPI en la Resolución de Conflictos entre Registro de Marca y Uso del Nombre Comercial. Lima : Tesis para optar el título profesional de Abogado.
- Silva Priselac María Carolina (2022) Informe jurídico sobre la Resolución N° 0218-2022/TPI-INDECOPI Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de Abogada. Lima: Pontificia Universidad Católica Del Perú. Facultad de Derecho
- Stanton , William (2000): *Fundamentals del Marketing*. México: Editorial McGraw-Hill 11 a ed
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2021) Proceso 89-IP.2021: 21 de junio de 2021.

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2019) Proceso 345-IP.2018: 28 de junio de 2019.
- Vaccaro, Christian Schmitz (2012) Distintividad Y Uso De Las Marcas Comerciales/ Distinctiveness And Use Of Trademarks. Santiago: *Revista Chilena de Derecho*, vol. 39 NO 1, pp. 9 - 31



VII. ANEXOS



E - 1789

MERCANTIL, PROCESAL, ADMINISTRATIVO

336328



2

Estudio Delion

LIMA - PERU

ACCION POR INFRACCIÓN

1007 NOV 23 PM 4 29

SEÑOR JEFE DE LA OFICINA DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI)

ESTUDIO DELION S.R.L., con domicilio legal en Jr. Las Acacias N° 898 Urb. Las Palmeras - Los Olivos, CASILLA 66 del INDECOPI, en representación de **BURGER KING CORPORATION** de Los Estados Unidos de América, según poder que acompañamos, a Ud., atentamente decimos:

I. LEGITIMIDAD.

Nuestro mandante, **BURGER KING CORPORATION** es titular en nuestro país de la marca "**WHOPPER**" en las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial, los certificados de estas marcas obran en sus archivos, según el detalle siguiente:

WHOPPER	29	18073	27/12/2013
WHOPPER	30	18074	27/12/2013

II. USO ILEGÍTIMO.-

CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN ORMACHEA, viene usando en su establecimiento la denominación "WHOPPER", signo que aparece en un letrero de tamaño proporción, lo cual induce a confusión, ya que nuestro mandante es el titular de la marca "WHOPPER" en el Perú, tal como hemos visto en el acápite anterior.

Es bueno mencionarles que si un consumidor observa el nombre comercial "WHOPPER" que viene utilizando la denunciada, esto definitivamente causará confusión en el mercado, dado que nuestro representado como ya lo hemos señalado es titular de marca registrada "WHOPPER", en nuestro país.

Además, los consumidores que se dirigen a este mercado podrían asumir que tanto nuestro representado BURGER KING CORPORATION "BKC", titular de la marca "WHOPPER", y la infractora mantienen relaciones comerciales, pudiendo creer que existe asociación entre ambos.

Es importante tener en cuenta que en dicho establecimiento se comercializan los mismos productos que distingue la marca de nuestro poderdante.

Por ello sólo el titular de una marca registrada puede utilizarla y registrarla como nombre comercial, en este caso quien tiene la



Estudio Delión

LIMA - PERU

exclusividad de usar como nombre comercial el signo WHOPPER es nuestro mandante y la denunciada se está apropiando de la reputación con la que cuenta nuestro poderdante en el sector en que se desarrolla.

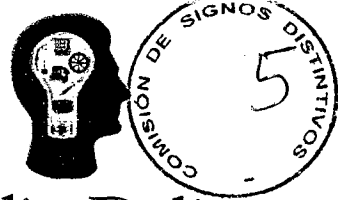
III. PRUEBAS DE LA INFRACCION.-

Adjuntamos como prueba de la infracción cometida lo siguiente:

- ✦ Dos Cartas Notariales enviadas con fechas 18 de octubre y 8 de Noviembre del año en curso a la persona denunciada, en las cuales les pedimos que cese en el uso de la denominación "WHOPPER".
- ✦ Copias de las fotografías en las cuales se observa claramente que la infractora viene usando como nombre comercial de su establecimiento la denominación "WHOPPER".

IV. MEDIDA CAUTELAR.-

Para que una medida cautelar sea admitida, se necesita como requisito previo, que exista verosimilitud sobre los hechos en los cuales se funda la infracción. Con las pruebas anexadas en el acápite anterior (acápite III) hemos demostrado de forma cierta y con pruebas que la señora **CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN**



Estudio Delion

LIMA - PERU

ORMACHEA, viene cometiendo una infracción, usando el signo "WHOPPER" de forma indebida, una denominación que induce a confusión a los consumidores, con respecto a la marca registrada "WHOPPER". Este signo está registrado, como marca a favor de nuestro mandante, tal como hemos visto anteriormente.

Por tanto pedimos a su digno despacho se dicten las siguientes medidas cautelares de acuerdo al artículo 245 y 246 de la Decisión 486 - Régimen Común Sobre Propiedad Industrial:

- **Artículo 245.-** Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

- **Artículo 246.-** Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:
 - a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presente infracción;



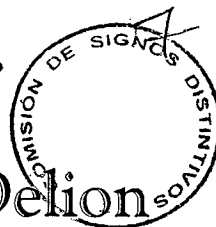
Estudio Delion

LIMA - PERU

- b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presente infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente y;
- e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presente infracción.

Por tanto pedimos, que se nos conceda como Medidas Cautelares lo siguiente:

- **Primero:** que cese el uso de la denominación "WHOPPER" por parte de la denunciada;



Estudio Delion

LIMA - PERU

- Segundo: que se retire el letrero en el cual se consigna la denominación "WHOPPER", del frontis del inmueble de la denunciada;

- Tercero: que se retire la denominación "WHOPPER" de sus comprobantes de pago, afiches, así como de cualquier tipo de publicidad y/o toda documentación, que pueda causar confusión la marca de nuestro mandante.

V. VISITA INSPECTIVA.-

Solicitamos que la Visita Inspectiva se lleve a cabo en *Avenida Aviación N° 3744 Urbanización La Calera de la Merced - Surquillo*, lugar en el cual recaerán todas las notificaciones materia del presente procedimiento.

VI. COSTAS Y COSTOS.-

Que, además solicitamos el pago de Costas y Costos, materia de la presente denuncia.

Por Tanto;

Solicito a Ud., Señor Jefe tener presente lo expuesto y declarar **FUNDADA** en su oportunidad la Acción de infracción interpuesta.

PRIMER OTROSI DECIMOS: Que, estamos adjuntando los pagos de los derechos correspondientes;

SEGUNDO OTROSI DECIMOS: Que, estamos acompañando copia del poder debidamente legalizado y atestado por el Consulado Peruano;

TERCER OTROSI DECIMOS: Que, estamos anexando la Anotación de la Inscripción de Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada de **ESTUDIO DELION S.R.L.** y;

CUARTO OTROSI DECIMOS: Que, adjuntamos, las cartas notariales enviadas como también las copia de las fotografías mencionadas en el presente escrito.

Lima, Noviembre del 2007.


ESTUDIO DELION S.R.L.
ALAIN CASTRO DELION
Apoderado Especial

AD/mm.



INFORME N° 004- 2008 FYE/ AFI

A : **Marco Aurelio García Godos Rodríguez**
Jefe (e) del Área de Fiscalización

DE : **Fernando Yaya Espinoza**
Miembro del Area de Fiscalización

ASUNTO : **Diligencia de Inspección y cese de uso de Parte**

REF : **Memorándum N° 0033-2008/OSD-Ipi**
Expediente N° 336328-2007/OSD

I. ANTECEDENTES

En virtud al documento de la referencia, recibido el día 04 de enero de 2008, la Oficina de Signos Distintivos solicitó al Área de Fiscalización, mediante delegación de facultades, efectuar una diligencia de inspección presentada por BURGER KING CORPORATION contra CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN ORMACHEA con domicilio en Av. Aviación 3744 Urbanización La Calera de la Merced, Surquillo, y de verificar el uso de la denominación WHOPPER y/o WHOPPER BURGER usada en forma independiente o conjuntamente con otros elementos se deberá trabar el cese de uso del referido signo conforme lo señalado en el proveído del 02 de enero de 2008 emitido por la Oficina de Signos Distintivos.

En tal sentido, se designó a quien suscribe el presente informe, realizar la mencionada diligencia el 07 de enero de 2008, no se requirió de apoyo policial.

II. RESULTADOS

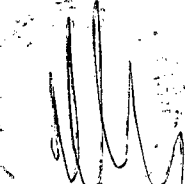
Nos constituimos en el local de Claudia Patricia Beltrán Ormachea sito en Av. Aviación 3744 Urbanización La Calera de la Merced, Surquillo, entrevistándonos con la Srta. Kelly Pozos a quien se notificó el proveído del 02 de enero del 2008. Acto seguido se verificó la existencia de 01 panel al frontis del establecimiento y 02 paneles a los lados de la entrada los cuales llevan la denominación "WHOPPER BURGER", y unos pequeños letreros de menú al interior del local en los que se indica la denominación WHOPPER, trabándose el cese de uso de los referidos signos, tal como consta en el acta correspondiente.

III. CONCLUSIONES

Se verificó el uso de la denominación WHOPPER BURGER trabándose el cese de uso de los referidos signos.

Lima, 07 de enero del 2008


Fernando Yaya Espinoza


Adj. Acta (01)
Cargo de cédula (01)
Poder
Expediente 336328-2007
M-AFI-03/1B



OFICINA DE SIGNOS DISTINTIVOS
ÁREA DE INFRACCIONES A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CALLE LA PROSA 138 ESQ. AV. PROLONG. GUARDIA CIVIL
SAN BORJA / Teléfono : 224-7800 Anexo 1371

Kelly Pozos Seduco
[Signature]
457 68937



CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

RECLAMADO: *Claudia Patricia Beltrán Ormachúa*
Av. Aviación N° 3744, Urbanización La Calera de la Merced, Surquillo, Lima.

EN EL EXPEDIENTE N°336328-2007, SE HA PROVEÍDO LO SIGUIENTE:

Lima, 02 de enero de 2008.

A los escritos presentados por la accionante, con fechas 23 de noviembre y 11 de diciembre últimos:

Téngase por interpuesta la acción por parte de BURGER KING CORPORATION y de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aplicable al caso por disposición del artículo 240 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, córrase traslado de la misma por el plazo de cinco días hábiles a CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN ORMACHEA, cuyo domicilio está ubicado en Avenida Aviación N° 3744, Urbanización La Calera de la Merced, Surquillo, y/o a la persona natural o jurídica conductora de dicho local, a fin de que presente su contestación dentro del plazo establecido, bajo apercibimiento de continuarse el trámite del presente expediente en su rebeldía una vez transcurrido el referido plazo de cinco días hábiles.

Se precisa que en la diligencia de inspección que se dispone en el presente proveído, se deberá confirmar y/o determinar el nombre exacto de la reclamada.

Por cuenta y riesgo del accionante, sin previa notificación a la reclamada y de conformidad con el artículo 32 del referido Decreto Legislativo 807, aplicable al caso por disposición del mencionado artículo 240 del Decreto Legislativo 823, PRACTÍQUESE inspección en el local de esta última, a fin de verificar los alcances del reclamo. Se establece que la mencionada diligencia inspectiva tiene la calidad de requerimiento de información, por lo cual las personas con quienes se entienda ésta se encuentran en la obligación de otorgar las facilidades del caso y la información que se les requiera en tal diligencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 2°, inciso c) y el artículo 5° del Decreto Legislativo 807, bajo apercibimiento de aplicarse multa en caso de incumplimiento.

En cuanto a las medidas cautelares solicitadas, atendiendo a las siguientes consideraciones:

- De conformidad con el artículo 10 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPÍ, las medidas cautelares podrán dictarse para evitar que un daño se torne en irreparable, siempre que exista verosimilitud del carácter ilegal de dicho daño.
- De la revisión de las pruebas presentadas por la accionante adjuntadas a su escrito de reclamo, se advierte que la reclamada estaría utilizando el signo



distintivo constituido por la denominación WHOPPER y/o WHOPPER BURGUE para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

- Por otra parte, de la revisión de antecedentes se desprende que la accionante es titular del certificado N° 18074, que protege la marca de producto constituida por la denominación WHOPPER, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional.
- En tal sentido, esta Oficina considera que en el caso de autos se ha acreditado la verosimilitud del carácter ilegal del daño, puesto que de los argumentos vertidos por la reclamante, así como de las pruebas presentadas por el mismo, se desprende la existencia de elementos de juicio que, en este momento, permiten concluir que el uso por parte de la reclamada de los signos antes descritos, podría inducir a confusión a los consumidores respecto de la marca de producto registrada a favor de la accionante con certificado N° 18074, ocasionando de este modo un daño económico o comercial injusto en perjuicio de esta última.
- Asimismo, cabe tener en cuenta que las medidas cautelares tienen como finalidad evitar que la resolución que ponga fin al procedimiento devenga en inejecutable, es decir se torne ineficaz con respecto a la parte accionante, situación que podría originarse de persistir la reclamada con el uso del signo materia de reclamo. No obstante, esta Oficina se reserva el derecho de realizar un examen de confundibilidad sobre los signos en cuestión en la resolución que se emita al respecto de ser el caso, teniendo en cuenta todos los medios probatorios ofrecidos en autos, así como los argumentos esgrimidos por ambas partes.

Por las consideraciones expuestas, esta Oficina opina que en el caso de autos se han presentado los elementos de juicios para dictar las medidas cautelares solicitadas; en consecuencia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 27 del Decreto Legislativo 807 sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, aplicable por disposición del artículo 240 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, y por cuenta, riesgo y bajo responsabilidad de la propia accionante, de conformidad con lo establecido en el artículo 241 del mismo cuerpo legal, SE DICTA la medida cautelar consistente en el CESE DE USO del signo constituido por la denominación WHOPPER y/o WHOPPER BURGUER, materia de la presente acción, usada en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional, así como en el material publicitario, incluidos los carteles.


Cumpla el representante del accionante con ponerse en comunicación con el Área de Infracciones a la Propiedad Industrial de la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi (Teléfono 2247800, anexo 1371), a fin de coordinar dicha diligencia, bajo apercibimiento de declararse el abandono del expediente en caso que transcurra un plazo igual o mayor a tres meses.

Se precisa que este proveído podrá ser impugnado ante esta Oficina en el extremo en el que se dicta la medida cautelar dentro del plazo de 5 días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación. Original firmado por Miguel Ángel Sánchez Del Solar Quiñones, Jefe de la Oficina de

Lo que notifico a Uds. conforme a ley.

Lima, 02 de enero de 2008.

M-INF-01/1A



JUAN LINO PACHECO
Área de Infracciones
de la Oficina de Signos Distintivos
INDECOPI



Exp. 336328-2007

CONTESTACIÓN

2008 ENE 17 PM 3 16 DENUNCIA

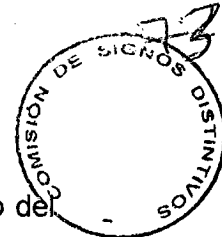


SEÑOR JEFE DE LA OFICINA DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -INDECOPI- AREA DE INFRACCIONES:

Claudia Patricia Beltrán Ormachea, con R.U.C. N° 10441273938 y domicilio procesal para estos efectos en Avenida Del Parque Sur N° 173 Of. N° 501, Urbanización Corpac, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, sobre el pedido de acción por supuesta infracción y de medida cautelar, peticionada por Burger King Corporation, de Estados Unidos de América, representada por Estudio Delion S.R.L., ante Usted atentamente decimos:

Que, hemos tomado conocimiento de los documentos presentados por el accionante, los mismos que constan en la Cédula de Notificación del 02 de enero del presente año, y del Acta de Inspección de fecha 07 de enero del 2008.

Al respecto, expresamos nuestra sorpresa por el accionar de los señores de Estudio Delion S.R.L. quienes, sin motivo debidamente sustentado, han sorprendido a vuestro despacho con la pretensión de uso ilegítimo de sus signos distintivos por parte de nuestra persona. De esta manera, han logrado obstaculizar el uso de nuestro nombre comercial, al impedirlo en virtud de una medida cautelar abusiva cuyo cumplimiento está atentando contra el desarrollo de nuestro objeto social y afectando el prestigio de nuestro negocio, en el cual venimos utilizando el nombre comercial WHOPPER BURGUER -que contiene el término en aparente conflicto- en forma pacífica y de buena fe desde el 15 de junio del 2005, ininterrumpidamente; y por ende en coexistencia con los signos de la accionante, sin que se produzca confusión entre el público consumidor, por las consideraciones que pasaremos a exponer posteriormente.



Mediante el presente escrito presentamos debida contestación, dentro del plazo de ley , basados en los siguientes fundamentos:


1. FUNDAMENTOS DE HECHO

1.1 Generalidad del Signo en Conflicto

No existe exactitud entre los signos de la accionante y el signo mixto utilizado por nuestra parte, que podrían causar confusión entre el público consumidor. En efecto, la accionante ha obtenido en nuestro país el registro de un elemento denominativo que es genérico, sorprendiendo a la autoridad marcaría intencionalmente, apelando a que dicha denominación está expresada en idioma inglés, motivo por el cual no tiene significación en idioma español, con lo cual ha logrado que sea considerado de fantasía para el examinador que otorgó el registro.

A fin de sustentar nuestras aseveraciones, alcanzamos las definiciones contenidas en diversos diccionarios del idioma inglés (el resaltado en negrita es nuestro):

Dictionary.com Unabridged (v 1.1)

whop-per  - Show Spelled Pronunciation [**hwop**-er, **wop**-] Pronunciation Key - Show IPA Pronunciation
-noun Informal.

1. **something uncommonly large of its kind.**
2. a big lie.

Also, **whapper**.



[Origin: 1775-85; **WHOP** + **-ER**¹]

Dictionary.com Unabridged (v 1.1)

Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2006.

.....
American Heritage Dictionary -



Whop-per   (hwöp'□r, wöp'-) Pronunciation Key
n. *Slang*

1. **Something exceptionally big or remarkable.**
2. A gross untruth.

[From *whopping*.]

The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition
Copyright © 2006 by Houghton Mifflin Company.
Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

.....
Online Etymology Dictionary -
whopper

1785, formed as if from *whop* (v.) "to beat, overcome." Meaning "big lie" is recorded first in 1791. **Whopping "large, big, impressive" is attested by 1625.**

Online Etymology Dictionary, © 2001 Douglas Harper

.....
WordNet -
Whopper

noun

1. a gross untruth; a blatant lie
2. **something especially big or impressive of its kind** [syn: whacker]

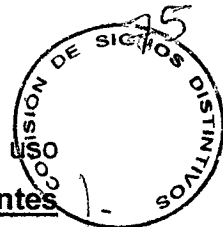
WordNet® 3.0, © 2006 by Princeton University.

.....
Free On-line Dictionary of Computing -
Whopper
WarGames

The Free On-line Dictionary of Computing, © 1993-2007 Denis Howe

En tal sentido, como se puede advertir, queda demostrado que la denominación WHOPPER registrada por la accionante mediante Certificados N° 018073 y 018074 **es una palabra de uso común en el idioma inglés**, la misma que implica principalmente "grande, enorme,"

impresionante". Cabe destacar que dicho término se encuentra en uso común en el idioma inglés desde por lo menos el año 1625, mucho antes de la existencia legal de la accionante, con lo cual no debe quedar duda alguna que no es de original inventiva de la accionante, sino que ha sido apropiada del lenguaje inglés.



Que quede claro que no estamos cuestionando si corresponde o no el registro de dicho término en nuestro país; es evidente para nosotros que, en el idioma español, la palabra no tiene el significado que tiene en el idioma inglés, siendo por ende para nuestro ordenamiento legal un vocablo de fantasía. Es precisamente por tales motivos que, al iniciar nuestro objeto social, escogimos dos vocablos de fantasía -WHOPPER y BURGUER- los cuales, conjuntamente con los elementos figurativos de nuestro nombre comercial, y la evocación que cada uno de ellos logra en el consumidor (WHOPPER = GRANDE, y BURGUER = HAMBURGUESA) nos permitiera tener éxito en el desarrollo de nuestro objeto social. En ese orden de ideas, nuestro nombre comercial cumple con las exigencias legales exigidas en la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y en el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, para tener la suficiente distintividad entre los signos distintivos protegidos para los servicios de la Clase 43 de la Nomenclatura Oficial, entre los cuales la accionante no cuenta con ningún signo que se asemeje al nuestro.

Asimismo, la existencia de un significado de uso común en el idioma inglés para la palabra WHOPPER implica indiscutiblemente que no ha habido mala fe ni intención de aprovecharnos de una marca de la accionante, sino simplemente de conformar un nombre comercial que implique, para el consumidor que tiene conocimiento básico del idioma inglés, una conexión entre el nombre del local comercial y los productos o servicios que en él se ofrezca, de la misma manera que cualquier local comercial que podría utilizar, en su denominación, la palabra HAPPY, para aludir que quien se acerque a su local la pasará bien; la palabra TASTY, para aludir que quien consuma los productos que se ofrecen en

dicho local comercial disfrutará de su sabor, y así sucesivamente, sin que algún otro operador en el mercado pueda oponerse al uso de dichos términos por pretender haberlos registrado; más aún, si los tiene registrados en clase distinta.



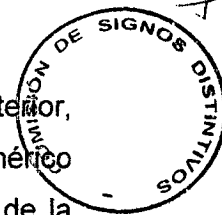
En tal sentido, a partir del 15 de junio del año 2005 venimos utilizando el nombre comercial conformado por elementos figurativos en conjunto con dos elementos denominativos de fantasía, las palabras WHOPPER y BURGUER (nótese que la composición de ésta última palabra es adrede de fantasía, a fin de evitar el uso de la palabra BURGER que, en idioma inglés, significa hamburguesa), con los adicionales elementos figurativos que constan en las pruebas alcanzadas por la misma denunciante y que ya obran en el expediente; todo lo cual, **EN CONJUNTO**, conforman el signo único y distintivo que es nuestro nombre comercial.

Por otro lado, la accionante, indudablemente al tanto que la palabra WHOPPER no tenía un significado en nuestro país como sí lo tiene en su país de origen, en vez de registrar una marca con elementos mixtos que conformaran un signo realmente distintivo, ha pretendido -y ha logrado- apropiarse de una palabra, la cual ahora bajo el amparo de la normatividad marcaría, puede proteger y sostener es suya, **pero solamente para los productos de las Clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial.**

En efecto, señor Jefe, un solo agente económico no puede reivindicar para sí derechos de exclusiva sobre la palabra WHOPPER, en cualquier Clase de la Nomenclatura Oficial, cuando dicha palabra ha perdido la alta distintividad exigida por el derecho marcarío y cuando solamente la tiene protegida para dos clases.

1.2 Inexistencia del término en conflicto en la Clase 43

Pese a la gravedad de las consideraciones expuestas en el punto anterior, mediante las cuales la accionante se ha apropiado de un término genérico en el idioma inglés, para proteger productos de las Clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial; resulta aún más grave que **pretenda esgrimir esos derechos en la Clase 43, en la cual nunca pretendió registrar dicha denominación, y que es únicamente la clase en la cual nosotros venimos utilizando nuestro nombre comercial ininterrumpidamente,** y sin que la accionante haya manifestado con anterioridad algún reparo al uso por parte nuestra.



Como se puede apreciar de la búsqueda fonética efectuada por nosotros el pasado 24 de octubre del 2004, fecha en la cual iniciamos los trámites para registrar nuestro nombre comercial, ante vuestro despacho, a esa fecha no existía ningún registro, otorgado o en trámite, que contuviera la denominación de uso común en el idioma inglés WHOPPER, ni por parte de la accionante ni de un tercero. Sin embargo, cabe resaltar que por el contrario, **la accionante sí ha registrado en esta Clase diversas marcas denominativas y mixtas que contienen los elementos denominativos BURGER KING.**

Como es evidente, ya que el establecimiento comercial de la accionante se denomina BURGER KING, y no WHOPPER. El público consumidor que se dirige a sus instalaciones y a las nuestras, de ninguna manera pensará que guardan relación, pues las diferencias son evidentes.

Efectivamente, como es de conocimiento de vuestro despacho, la accionante opera con una franquicia en nuestro país, siendo uno de los elementos del contrato de dicha franquicia las características arquitectónicas que deben tener los locales comerciales de la accionante, tanto externos como internos, y la presencia de los signos distintivos de la marca mixta BURGER KING, así como la combinación de colores de sus marcas en el mobiliario de los locales comerciales, todo lo cual le otorga una distintividad que permite al consumidor identificar y asociar inequívocamente el local comercial con la marca BURGER KING ni bien



entra en las instalaciones de sus restaurantes. Como es evidente, nuestro local comercial carece de todas y cada una de dichas características, pues en ningún momento hemos tenido la intención de que nuestro negocio se asocie con el del accionante; ni siquiera teníamos conocimiento de la existencia del producto de la accionante que contiene el vocablo en conflicto, hasta recibir la primera comunicación de ésta.

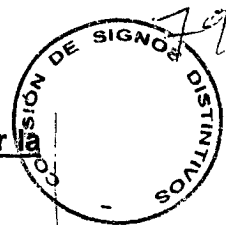
En el supuesto que la accionante hubiera tenido interés en proteger su marca denominativa WHOPPER para la Clase 43, lo hubiera hecho sin duda al momento en el cual optó por proteger sus marcas mixtas y denominativas BURGER KING en la Clase 43. Sin embargo, la accionante decidió -acertadamente, en nuestra opinión- proteger la denominación WHOPPER solamente en las Clase de Producto 29 y 30, porque solamente utiliza dicha denominación para productos de dichas clase, y no para identificar servicios de ningún tipo, especialmente de la Clase 43.

Nosotros, por el contrario, utilizamos ininterrumpidamente desde el 15 de junio del 2005 el nombre comercial mixto WHOPPER BURGUER para restaurantes, bares y cantinas. Nunca hemos utilizado ni utilizamos actualmente, como demostraremos posteriormente, nuestro nombre comercial para identificar productos de la Clase 29 ni de la Clase 30. ?

1.3 La Utilización del Término en Conflicto en nuestro establecimiento Comercial

Con la finalidad de demostrar lo sostenido en el punto anterior, alcanzamos una copia a color de nuestra carta, en la cual se aprecia, en una cara de la misma, que los productos ofrecidos en nuestro establecimiento comercial se dividen en "Sandwiches", "Hamburguesas Especiales" y "Sandwiches Hawaianos". Su despacho apreciará que en ningún momento se identifica alguno de éstos productos como "Whopper". Asimismo, sostenemos firmemente que ninguno de los productos que

ofrecemos guarda semejanza con las hamburguesas ofrecidas por la accionante.



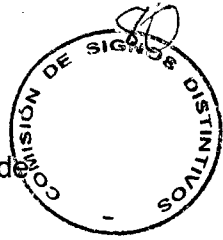
El reverso de la carta se divide en tres tipos de productos adicionales que son ofrecidos en nuestro establecimiento comercial. Siendo dos de ellos "Salchipapas" y "Jugos y Bebidas", productos que asimismo el accionante no ofrece, solamente quedaría uno que debe haber generado confusión a vuestro despacho con el signo de propiedad de la accionante en la Clase 29, es el que se refiere en la carta como "Whopper Combos", que describe seis diferentes combinaciones (o combos) ofrecidos en nuestro establecimiento comercial, los cuales se identifican como "Whopper 1", "Whopper 2", "Whopper 3", "Whopper 4", "Whopper 5" y "Whopper 6".

Como se desprende de la descripción que hicimos anteriormente de la evocación del término WHOPPER en el idioma inglés, el objetivo de la manera como nos referimos a estas combinaciones de productos apela al nombre del establecimiento y a la evocación que los productos que el consumidor recibirá si opta por estas opciones, son productos grandes, enormes, como su nombre lo indica. Es una estrategia de marketing clásica, como sería el caso si nuestro establecimiento comercial tuviera el nombre comercial TASTY BURGUER, y ofreciéramos "Tasty Combos", en una clara alusión a que los productos ofrecidos serían deliciosos y evocativos del establecimiento comercial.

En ese orden de ideas, de ninguna manera los consumidores recordarán los productos ofrecidos por la accionante, ya que no guardan ninguna similitud, por las consideraciones que explicamos seguidamente.

La accionante ofrece un solo producto con la denominación WHOPPER, el cual es una hamburguesa de tamaño regular, con pepinillos, cebolla, tomate y lechuga solamente.

Como se aprecia de los productos ofrecidos en nuestra carta, nosotros no ofrecemos ningún producto con dichas características:



- La opción 1 de nuestro "Whopper Combo" consiste en un sándwich de filete de pollo, con jamón, queso y huevo;
- la opción 2 consiste en un sándwich de pollo deshilachado con jamón, queso y huevo;
- la opción 3 en una hamburguesa de carne con tocino, queso, huevo y rodajas de piña;
- la opción 4, en un sándwich de chorizo con tocino, queso y huevo;
- la opción 5, ofrece dos hamburguesas con tocino, queso y huevo; y
- la opción 6, 1 ofrece un sandwich de lomo y una hamburguesa, con huevo, jamón, queso y tocino.

Todas estas combinaciones se encuentran acompañadas de gaseosa y de un tamaño mucho mayor al sándwich ofrecido por la accionante, por lo cual son, propiamente, denominadas "combos".

De esta manera, se desprende que **el consumidor de ninguna manera asociará el sándwich ofertado en los establecimientos comerciales de la accionante con la denominación WHOPPER con los sandwiches ofertados por nosotros.**

También queda demostrado que en ningún momento hemos tenido la intención de aprovechar el signo de la accionante en nuestro beneficio; hemos obrado de buena fe, al ofertar productos asociándolos con nuestro nombre comercial, el cual utilizamos ininterrumpidamente desde el 15 de junio del 2005. **Ninguno de los sandwiches ofertados en nuestro establecimiento contiene la denominación WHOPPER,** hecho que tendría que darse para que, en efecto, nos encontremos en el supuesto contemplado por los artículos 245 y siguientes de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, artículo 240 y demás pertinentes referidos al Título XVI sobre acciones por infracción; y de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 823.



Pese a lo anterior, para descartar cualquier posibilidad, aunque mínima, de confusión entre los productos ofertados en nuestro establecimiento comercial denominado WHOPPER BURGUER y el producto ofertado por la accionante como WHOPPER, a manera de conciliación ofrecemos a vuestro despacho de manera definitiva variar el contenido de nuestra Carta y los anuncios internos del local comercial, en lo referente a los combos ofertados, de manera que ya no se indique "Whopper 1, Whopper, 2, Whopper 3, Whopper 4, Whopper 5 y Whopper 6", sino "Combo 1, Combo 2, Combo 3, Combo 4, Combo 5 y Combo 6", siempre y cuando desista Estudio Delion S.R.L. de su acción por infracción.

POR TANTO:

Sírvase Usted, señor Jefe de la Oficina de Signos Distintivos, tener por contestado oportunamente el proveído de fecha 02 de enero del 2008, tomar en cuenta que el signo en conflicto se encuentra registrado a nombre de la accionante para proteger productos en dos clases, distintas a la clase de servicios en la cual venimos utilizando nuestro nombre comercial, de buena fe e ininterrumpidamente desde el 15 de junio del 2005; que nuestro nombre comercial contiene, adicionalmente, elementos figurativos y denominativos adicionales al vocablo en conflicto que el otorgan la distintividad requerida, y que la distinguen de los signos de la accionante; esperando de su despacho prontamente la resolución que declare infundada la acción solicitada por la accionante.

PRIMER OTROSI DECIMOS: Adjuntamos a la presente copia simple del R.U.C. N° 10441273938 de la firmante, Claudia Patricia Beltrán Ormachea.



SEGUNDO OTROSI DECIMOS: Adjuntamos copia simple de la búsqueda fonética realizada el 24 de octubre último, de la denominación WHOPPER BURGUER en la Clase 43, con resultados negativos de antecedentes.

TERCER OTROSI DECIMOS: Adjuntamos copia simple de la Carta de Menú, en la cual se aprecia que en nuestro establecimiento comercial no se ofrecen productos ni de la Clase 29 ni de la Clase 30 denominados WHOPPER.

CUARTO OTROSI DECIMOS: Que designamos a nuestro abogado, Manuel Rodrigo Estrada Romero, con D.N.I. N° 09153550 y C.A.L. N° 19424, para que pueda revisar el expediente y contactar a las autoridades marcarias en nuestro nombre.

Lima, 11 de Enero del 2008

MANUEL RODRIGO ESTRADA R.

Abogado

C.A.L. 19424

WHOPPIER BURGUER

SANDWICHES

*Hamburguesa Clásica (Hamburguesa, Huevo, Ensalada, Papitas al Hilo, Salsas)	3.00
*Pollo Deshilachado (Deshilachado, Huevo, Ensalada, Papitas al Hilo, Salsas)	4.00
*Filete de Pollo (Filete, Huevo, Ensalada, Papitas al Hilo, Salsas)	3.50
*Hamburguesa Royal (Hamburguesa, Queso, Huevo, Ensalada, Papitas al Hilo, Salsas)	3.50
*Hamburguesa Hawaiana (Hamburguesa, Queso, Piña, Ensalada, Papitas al Hilo, Salsas)	3.50
*Chorizo Parrillero (Chorizo, Ensalada, Papitas al Hilo, Salsas)	4.50
*Mixto (jamón, queso, huevo, papitas al hilo, cremas)	2.50
*Hot Dog (hot dog, papitas al hilo, cremas)	2.50

HAMBURGUESA ESPECIAL

*Hamburguesa Especial (Hamburguesa, Queso, Jamón, Huevo, Ensalada, Papitas al Hilo, Salsas)	4.50
*Filete Especial (Filete, Queso, Jamón, Huevo, Ensalada, Papitas al Hilo, Salsas)	4.50
*Deshilachado Especial (Deshilachado, Queso, Jamón, Huevo, Ensalada, Papitas al Hilo, Salsas)	5.00
*Choripollo (Chorizo, Filete, Huevo, Ensalada, Papitas al Hilo, Salsas)	6.00
*Hamburguesa Doble (2 Hamburguesas, Queso, Ensalada, Papitas al Hilo, Salsas)	5.50
*Hamburguesa Super (Hamburguesa Hot Dog, Huevo, Queso, Jamón, Ensalada, Papitas al Hilo, Salsas)	6.00
*Jamón Serrano	4.50

SANDWICHES HAWAIIANOS

*Hamburguesa (Hamburguesa, Queso, Jamón, Piña, Ensalada, Papitas al Hilo, Salsas)	4.50
*Filete (Filete, Queso, Jamón, Piña, Ensalada, Papitas al Hilo, Salsas)	4.50
*Deshilachado (Deshilachado, Queso, Jamón, Piña, Ensalada, Papitas al Hilo, Salsas)	5.00
*Chorizo (Chorizo, Queso, Jamón, Piña, Ensalada, Papitas al Hilo, Salsas)	5.00

(SALSAS: Mayonesa, Mostaza, Ketchup, Tártara, golf, Aceituna, Aji.)

Av. Aviación 3744, Urb. LA CALERA DE LA MERCED, LIMA 34

INF.



2008 ENE 30 PM 12 59

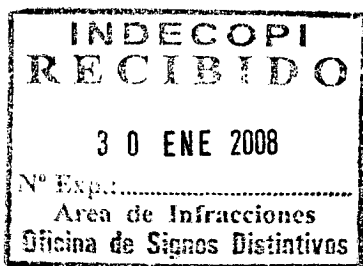
Estudio Delion

LIMA - PERU

RECIBIDO
UNIDAD DE TRAMITE
DO EXP. N° 336328 - 2007

13783

EN INFRACCIÓN



SEÑORES DE LA OFICINA DE
SIGNOS DISTINTIVOS - ÁREA
DE INFRACCIONES - INDECOPI

ESTUDIO DELION S.R.L., en
representación de **BURGER KING CORPORATION**, de Estados Unidos
de América, en el procedimiento de infracción seguido con **CLAUDIA
PATRICIA BELTRÁN ORMACHEA**, sobre el uso indebido de la marca
"WHOPPER", a Uds., con el debido respeto decimos:

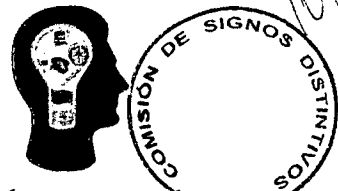
Que, habiendo sido notificados con la
contestación a nuestra denuncia formulada con fecha 14 de enero del 2008
por **CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN ORMACHEA**, de Panamá, por
convenir a nuestro derecho, pasamos a absolver el respectivo traslado de
conformidad a la siguiente exposición:



Estudio Delion

LIMA - PERU

1. La medida cautelar dictada en autos no es abusiva y si en los hechos importa un impedimento para que la denunciada utilice su nombre comercial, lo es porque el Derecho asiste a nuestra representada al otorgar protección a sus marcas registradas.
2. El único prestigio que se está afectando en este caso es el de nuestro cliente, puesto que la utilización del signo infractor definitivamente está utilizando éste prestigio ajeno para atraer clientela, lo cual no es permitido por el Derecho Marcario.
3. El riesgo de confusión se determina de acuerdo a la coyuntura en que se enfrentan los signos: en tal sentido, en el específico caso de autos se requiere saber qué grado de conocimiento del idioma inglés tiene el público consumidor del segmento relevante del mercado donde se establece el análisis de confundibilidad. En tal sentido, tenemos que la mayoría de público consumidor de comida rápida y especialmente de sándwiches no conoce en este momento y en este espacio geográfico del significado de la palabra "WHOPPER", por lo que dicho término no resulta a la fecha genérico puesto que no ha perdido distintividad respecto de los productos de nuestra representada, pudiendo ser reivindicado a su favor, tal como estamos haciendo con la presente denuncia.



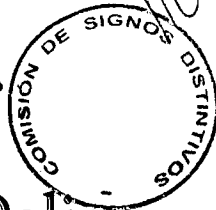
Estudio Delión
LIMA - PERU

4. Efectivamente, es la misma denunciada quien señala que el término de marras significa "*grande, enorme, impresionante*", por lo que para nada puede ser tomado como un genérico de los productos que se distinguen. Este adjetivo puede ser aplicado a cualquier cosa aparte de los sándwiches y no es conocido por los consumidores.
5. Por otro lado, en ningún momento estamos diciendo que dicho término deba ser inventado por nosotros para que haya podido acceder al registro, por ello resulta impertinente la mención a que el mismo se usa desde aproximadamente 1625 a estos efectos, para que exista la infracción se debe tener un derecho nacido del registro, el cual estamos ejerciendo legítimamente.
6. A renglón seguido la denunciada se contradice e informa que debido al carácter de fantasía del término "WHOPPER" ha decidido utilizarlo junto a otro vocablo de fantasía, la palabra "BURGER" para dotar de distintividad a su nombre comercial. Sin embargo, éste segundo término sí resulta genérico debido a que el común del público consumidor sabe que significa hamburguesa, con lo que la supuesta distintividad no se consigue, evocando indefectiblemente la idea de la marca de nuestra patrocinada; ello sin perjuicio de no estar escrito correctamente, con lo que no puede funcionar la salvedad formulada por la contraria en su escrito de contestación.

7. Caso distinto es el de las palabras "HAPPY" o "TASTY" que más bien hubiesen sido utilizadas para conformar su denominación social, puesto que ellas no evocan a los productos de BURGUER KING de la forma que lo hace el nombre comercial infractor.

8. Respecto a lo señalado por la contraria en cuanto a que no existe confusión con los servicios prestados pertenecientes a la clase 43, tenemos que señalar que el artículo 151° de la Decisión 486 señala que las clases son referenciales, esto es, que no determinarán la similitud o diferencia entre los productos y servicios contenidos en ellas. Por ello, existe confusión entre el nombre comercial infractor y las marcas registradas, ya que las hamburguesas son confundibles con el servicio de restaurante, especialmente si se trata de un restaurante donde se venden hamburguesas.

9. Precisamente la no existencia de elementos distintivos de los restaurantes de BURGUER KING hace que la infracción sea mayor puesto que las personas no conocen la obligación de la franquicia de tener todos estos elementos, pensando que existe algún tipo de relación entre la infractora y nuestra representada, lo cual definitivamente acarrea un perjuicio económico para ésta, debido a la desviación del potencial público en la creencia de esta supuesta vinculación.



Estudio Delion

LIMA - PERU

10. Debe quedar claro que el público consumidor no reparará en si se ofrecen o no las hamburguesas WHOPPER en el establecimiento de la infractora en un primer momento, toda vez que el hecho de acceder a éste ya implica una desviación indebida de los potenciales consumidores. Por ello tampoco resulta pertinente el hecho que las hamburguesas de ésta se parezcan o no a las de nuestra representada.

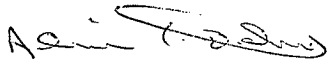
11. Respecto a la propuesta conciliatoria no puede ser aceptada puesto que la principal infracción se está produciendo mediante el rótulo principal (cartel en la parte alta del frontis del local), el cual debe ser cambiado a fin que la infracción cese.

Por Tanto;

Solicito a Ud., Señor Jefe, tener presente lo expuesto y declarar **FUNDADA** en su oportunidad la denuncia interpuesta.

Lima, enero del 2008.

AD/mfd.


ESTUDIO DELION S.R.L.
ALAIN CASTRO DELION
Apoderado Especial

Expediente N° 336328 - 2007



Lima, 11 de febrero de 2008.

Al escrito presentado por la reclamante con fecha 30 de enero de 2008: Téngase presente en lo que fuere de ley.

2008 ENE 30 PM 1 02

RECIBIDO
UNIDAD DE TRAMITE
DOCUMENTOS
EXP. N° 336328 - 2007
EN INFRACCIONES

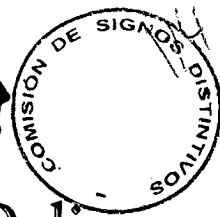
13780



**SEÑORES DE LA OFICINA DE SIGNOS
DISTINTIVOS - INDECOPI**

ESTUDIO DELION S.R.L., en representación de **BURGER KING CORPORATION**, de Estados Unidos de América, en los seguidos con **CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN ORMACHEA**, sobre infracción a los derechos de propiedad intelectual, a Ud., con el debido respeto decimos:

Que, habiéndose realizado la visita inspectiva con fecha 07 de enero del 2008, donde se ejecutó la medida cautelar solicitada y se conminó a la infractora a retirar los carteles donde se consignaba la denominación "WHOPPER", no habiéndolo hecho hasta la fecha, por convenir al derecho de nuestra patrocinada, SOLICITAMOS SE LLEVE A CABO UNA NUEVA VISITA INSPECTIVA sito en Avenida Aviación N° 3744 Urbanización La Calera de la Merced - Surquillo, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CESE DE USO DE CARTELES CON LA DENOMINACIÓN "WHOPPER", de modo que los intereses de nuestra representada no se sigan viendo afectados con dicha conducta.



Estudio Delion

LIMA - PERU

Solicitamos que, en caso se siga utilizando esta denominación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 807, SOLICITAMOS SE IMPONGA UNA MULTA AUTOMÁTICA POR HABER DESOBEDECIDO VUESTRO MANDATO.

Por Tanto;

Solicito a Ud., Señor Jefe, tener presente lo expuesto y disponer la ejecución de la medida solicitada.

OTROSÍ DECIMOS : Que, adjuntamos el comprobante de pago correspondiente a la visita inspectiva.

Lima, enero del 2008.

ESTUDIO DELION S.R.L.
ALAIN CASTRO DELION
Apoderado Especial

AD/mfd.

REPÚBLICA DEL PERÚ

Expediente N° 336328-2007

RESOLUCIÓN N° 009816 -2008/OSD-INDECOPI

Lima, 30 MAYO 2008

Con fecha 23 de noviembre de 2007, BURGER KING CORPORATION, de Estados Unidos de América, formuló reclamo por infracción a los derechos de propiedad industrial contra CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN ORMACHEA, de Perú, al amparo de los certificados N°s i) 18073 y ii) 18074, los mismos que protegen: i) La denominación WHOPPER, para distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos de la clase 29 de la Clasificación Internacional; y, ii) La denominación WHOPPER, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias y hielo de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

1. ANTECEDENTES

1.1. Argumentos de la acción

La reclamante manifestó ser titular de las marcas descritas en el párrafo que antecede.

Señaló que la reclamada viene usando el nombre comercial la denominación WHOPPER lo cual induce a confusión a los consumidores pues éstos podrían asumir que el local de reclamada mantiene relaciones comerciales con ella pudiendo creer que existe asociación entre ambos.

Indicó que en dicho establecimiento se comercializan los mismos productos que distinguen sus marcas.

Refirió que posee la exclusividad de usar el nombre comercial WHOPPER siendo que además la reclamada se está apropiando de su ganada reputación en el sector en que se desarrolla.

M-INF-02/1A

G:\TODOS\INFACHA\Doc2007\336328-RES.doc

Página 1 de 8

Por tales razones, solicitó a esta Oficina, entre otras cosas, que se declare fundada la presente acción de reclamo y se ordene el pago de las costas y costos derivados del inicio del presente procedimiento.

1.2. Admisión y traslado

Mediante providencia de fecha 2 de enero de 2008 (foja 61), se tuvo por interpuesta la presente acción de reclamo disponiéndose, entre otras cosas, correr traslado de la misma por el plazo de cinco días hábiles a la reclamada a fin de que presente su contestación.

1.3. Diligencias de inspección

Con fechas 7 de enero de 2008 se desarrolló la diligencia de inspección ordenada en autos:

- Inspección en el local sito en Avenida Aviación N° 3744, Urbanización La Calera de la Merced, Surquillo (Acta obrante de fojas 68 a 70): se verificó la existencia de un panel en el frontis del establecimiento y dos paneles a los lados los cuales llevan la denominación WHOPPER BURGER (*debió decir WHOPPER BURGER*). Asimismo se constató la existencia de cartas de menú que llevan la misma denominación así como unos letreros pequeños conteniendo el menú ofrecido en los que se indica la denominación WHOPPER. Finalmente la encargada del local señaló que utilizan la denominación WHOPPER desde hace un año y medio aproximadamente (*entiéndase contado a la fecha de la diligencia*)
- De otro lado con fecha 3 de marzo de 2008, se llevó a cabo otra diligencia de inspección a fin de verificar el cumplimiento de la medida cautelar de cese de uso dictada: Inspección en el local sito en Avenida Aviación N° 3744, Urbanización La Calera de la Merced, Surquillo (Acta obrante a foja 123): se verificó la existencia de un panel en el frontis del establecimiento con la denominación WHOPPER BURGER (*debió decir WHOPPER BURGER*) en el que el primero de los términos se encuentra cubierto con un plástico transparente el cual permite observar claramente la denominación WHOPPER. Asimismo se verificó la inexistencia tanto de material publicitario como de cartas de menú con el signo materia del reclamo.

1.4. Contestación de la acción

Mediante escrito de fecha 14 de enero de 2008 la reclamada contestó la denuncia manifestando que utiliza la denominación WHOPPER BURGUER en forma pacífica y de buena fe desde el 15 de junio de 2005.

M-INF-02/1A

G:\TODOS\INFACHA\Doc2007\336328-RES.doc

Página 2 de 8

Indicó, entre otras cosas, que la denuncia formulada por la accionante no tiene sustento por cuanto la accionante ha obtenido el registro de un elemento denominativo genérico. En ese sentido señaló que la palabra WHOPPER es un término de uso común en el idioma inglés desde el año 1625 y que traducido al español significa “grande, enorme, impresionante”.

Refirió que es evidente que en el país la palabra WHOPPER “no tiene el significado que tiene en el idioma inglés” lo cual demuestra que no ha existido mala fe ni intención de su parte en aprovecharse de la marca de la accionante.

Alegó que viene usando su nombre comercial WHOPPER y BURGUER en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial y que la accionante no cuenta con un signo que se asemeje al nombre comercial que usa en dicha clase, prueba de ello es la búsqueda fonética que efectuó en esta Oficina previa al trámite de registro de su nombre comercial antes mencionado.

Precisó que el establecimiento de la accionante se denomina BURGER KING y no WHOPPER, por lo cual el público consumidor que concurre a las instalaciones de ella como a la suyas “de ninguna manera pensará que guardan relación, pues las diferencias son evidentes”. Asimismo indicó que los productos que ofrece no guardan relación con las hamburguesas ofrecidas por la accionante.

Señaló que ha hecho referencia al término WHOPPER con el objetivo de distinguir su establecimiento y “a la evocación que los productos que el consumidor recibirá si opta por estas opciones, son productos grandes, enormes, como su nombre lo indica”.

Por tales consideraciones solicitó se declare infundada la acción planteada en su contra.

1.5. Audiencia de conciliación

Del acta de fecha 1 de febrero de 2008 (fojas 94), se advierte que efectuadas las deliberaciones correspondientes, las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio, por lo que se dio por concluida dicha audiencia.

1.6. Informe de antecedentes

Del escrito con el cual se interpone la presente acción, se advierte que la accionante basa la misma en la titularidad de las siguientes marcas:

M-INF-02/1A

G:\TODOS\INFACHA\Doc2007\336328-RES.doc

Página 3 de 8

- La denominación WHOPPER, para distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos de la clase 29 de la Clasificación Internacional, con certificado N° 18073, vigente hasta el 27 de diciembre de 2013.
- La denominación WHOPPER, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo de la clase 30 de la Clasificación Internacional, con certificado N° 18074, vigente hasta el 27 de diciembre de 2013.

2. CUESTIÓN CONTROVERTIDA

En el presente caso, la Oficina deberá determinar si se encuentra acreditado el uso del signo materia de autos por parte de la reclamada y, de ser así, si dicho uso infringe los derechos de propiedad industrial alegados por la accionante derivados del registro de sus marcas base de la acción, descritas en el numeral que antecede.

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA

3.1. Ejercicio legítimo de la acción por infracción

Para la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca nuestra legislación ha adoptado el sistema atributivo, sistema por el cual el derecho es "atribuido" a quien obtiene el registro de la marca; así pues, tal exclusividad tendrá como faceta negativa la facultad de prohibir su uso a terceros, premisa que ha sido recogida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que en su artículo 155, literales a, b, c y d, prescribe: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales (...); c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro (...)"

M-INF-02/1A

G:\TODOS\INFACHA\Doc2007\336328-RES.doc

Página 4 de 8

3.2. Uso del signo por parte de la reclamada

A efectos de determinar el uso del signo por parte de la reclamada, se ha de tener en cuenta lo siguiente:

- Lo manifestado por la accionante en su escrito de reclamo (fojas 2 a 8) y las fotografías que en copia ha presentado (fojas 39 y 40)
- Lo verificado en las diligencias de inspección descritas en el numeral 1.3 de la presente Resolución.
- Lo manifestado por la reclamada en su escrito de contestación (fojas 72 a 82) y la carta que adjuntó al mismo (foja 90).

Evaluados los medios probatorios obrantes en autos así como los actuados en el presente procedimiento, se establece que la reclamada ha usado el signo WHOPPER BURGUER (*letreros y cara principal de carta menú*) para distinguir servicios de expendio de comidas y bebidas, así como actividades comerciales relacionadas con la prestación de dichos servicios. Asimismo ha efectuado el uso de las denominaciones WHOPPER 1; WHOPPER 2; WHOPPER 3; WHOPPER 4; WHOPPER 5; WHOPPER 6; y, WHOPPERS COMBOS (*reverso de carta menú*), en relación con combinaciones de comida.

3.3. Examen del supuesto uso indebido del signo

La función esencial de una marca es la de distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Este carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado, y al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño.

En ese sentido, al contener la marca un conjunto de informaciones sobre la procedencia y calidad del servicio o producto que identifica, ésta se convierte en una pieza clave para el favorecimiento de la transparencia del mercado, por lo que es indispensable que a fin de salvaguardar el buen funcionamiento del mismo, la ley de propiedad industrial sancione todo tipo de confusión que genere la utilización de un signo idéntico o semejante, por terceros no autorizados.

En el caso de autos evaluar y determinar si los productos que distinguen las marcas base de la acción se encuentran vinculados o tienen conexión competitiva con las actividades comerciales que realiza la reclamada con el signo cuestionado. Para ello, deberán atenderse a ciertos criterios; así

M-INF-02/1A

G:\TODOS\INFACHA\Doc2007\336328-RES.doc

Página 5 de 8

tenemos, la sustitución, la intercambiabilidad de las actividades económicas y/o servicios en cuestión, la complementariedad o utilización conjunta de los mismos así como su naturaleza y el público consumidor, al que están destinados, entre otros.

En ese sentido, conviene precisar que en el presente caso las marcas registradas por la accionante con certificados N°s 18073 y 18074 distinguen, entre otras cosas, carne, pescado, aves (clase 29); café té, cacao, pastelería, confitería (clase 30), en tanto que los signos usados por el reclamado distinguen servicios y actividades económicas relacionadas con el expendio de comidas y bebidas, conforme se ha señalado anteriormente.

En virtud de ello cabe establecer que en este caso los productos descritos en las marcas registradas bajo certificados N°s 18073 y 18074 no se vinculan con los servicios y actividades económicas que distinguen los signos de la reclamada (*servicios de restaurante y actividades relacionadas con la prestación de dichos servicios*) en tanto se trata de productos, servicios y actividades de diferente naturaleza, con distintos canales de comercialización o prestación y que además no resultan complementarios o sustitutos, siendo necesario precisar que si bien los productos de las clases antes referidas (*tales como las huevo, leche, legumbres, pan o especias, entre otros*) pueden constituir ingredientes o formar parte de las comidas que se ofrecen en un restaurante, por lo general el público consumidor no tiene en consideración la marca que identifica a dichos productos a fin de elegir y contratar los servicios de un restaurante.

Situación similar se configura en el uso de las denominaciones WHOPPER 1; WHOPPER 2; WHOPPER 3; WHOPPER 4; WHOPPER 5; WHOPPER 6 y/o WHOPPERS COMBOS siendo además necesario precisar lo indicado por la Real Academia Española en tanto define el término COMBO¹ como un ***“lote de varias cosas que vienen juntas o que se venden por el precio de una”*** (*el resaltado es nuestro*). Siguiendo con dicha idea, es razonable considerar que el término COMBO y/o COMBOS, usado dentro del mercado de bienes y servicios, evoca comúnmente combinaciones de distintos productos alimenticios, esto último aplicado al mercado relacionado con servicios de expendio de comidas resulta en que muchas veces incluyen dentro

¹ **combo¹, ba.**

(De *comba*).

(...)

combo².

(Del quechua *k'umpa*, mazo de piedra).

(...)

m. Ven. Lote de varias cosas que vienen juntas o que se venden por el precio de una.

M-INF-02/1A

G:\TODOS\INFACHA\Doc2007\336328-RES.doc

de si productos de distintas clases a efectos de hacer más atractiva comercialmente la oferta de las mismas para con los consumidores².

Dicho esto, puede concluirse que los términos indicados en el párrafo anterior se usan para distinguir combinaciones de comida (combos) que si bien podrían incluir productos descritos en las marcas base del reclamo tales como queso, huevo, tocinos, especias y hamburguesa, entre otros, esta Oficina es de la opinión que tampoco existe vinculación alguna o conexión competitiva con los productos descritos en las marcas base del presente reclamo en tanto el público consumidor no tendrá en consideración la marca que identifica a dichos productos a fin de elegir y contratar los servicios de alimentación de un restaurante y siendo que, además, el uso de las referidas denominaciones únicamente responden a una función de marketing y comercial hacia un tipo específico de combinación de comida (combo).

Por todo lo expuesto, se establece que en este caso no se configura la infracción de derechos de propiedad industrial reclamada en tanto es posible la coexistencia de signos idénticos o semejantes para distinguir productos, servicios y/o actividades diferentes, sin vinculación entre sí, como sucede en el presente caso.

Por tales consideraciones esta Oficina opina que debe desestimarse el presente reclamo.

4. CONCLUSIÓN

Revisados los actuados y atendiendo a lo establecido en los considerandos anteriores, se determina que CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN ORMACHEA ha utilizado los signos descritos en numeral 3.2., de la presente Resolución, para distinguir servicios de restaurante, actividades comerciales relacionadas con la prestación de dichos servicios y para distinguir combinaciones de comida (combos), no estando incurso en supuesto alguno del artículo 155° de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar infundada la acción por infracción de autos.

En virtud de lo expuesto corresponde desestimar los demás pedidos efectuados por la accionante en su escrito de reclamo.

Por lo expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 31, inciso b), y 33 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad

² De la búsqueda efectuada por esta Oficina en la Internet (fojas 135, 137, 139, 142 y 143) se ha podido verificar que en distintos locales comerciales el uso que se le da comúnmente al término COMBO y/o COMBOS para ofrecer promociones relacionadas con la venta de productos.

M-INF-02/1A

G:\TODOS\INFACHA\Doc2007\336328-RES.doc

Página 7 de 8

Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Ley N° 25868, concordante con el artículo 58 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI y con el artículo 4 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, se emite la presente Resolución.

5. RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE SIGNOS DISTINTIVOS

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por BURGER KING CORPORATION contra CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN ORMACHEA.

SEGUNDO: LEVANTAR la medida cautelar de CESE DE USO del signo constituido por la denominación WHOPPER y/o WHOPPER BURGUER, por parte de CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN ORMACHEA dictada mediante proveído de fecha 2 de enero de 2008.

Regístrese y Comuníquese.

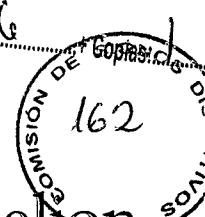
Miguel Ángel Sánchez Del Solar Quiñones
Jefe de la Oficina de Signos Distintivos

GO



INDECOPI

067768



JUN 11 07 3 04

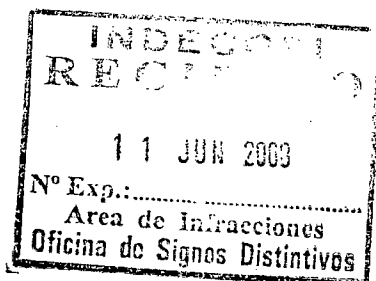
Estudio Delion

LIMA - PERU

RECIBIDO
UNIDAD DE TRÁFICO
DOCUMENTARIO EXP. N° 336328 - 2007

FORMULA APELACIÓN

9



SEÑORES DE LA OFICINA DE SIGNOS
DISTINTIVOS - INDECOPI

ÁREA DE INFRACCIONES

ESTUDIO DELION S.R.L., en
representación de **BURGER KING CORPORATION**, de Estados Unidos
de América, en el procedimiento de infracción seguido con **CLAUDIA
PATRICIA BELTRÁN ORMACHEA**, sobre el uso indebido de la marca
"WHOPPER", a Uds., con el debido respeto decimos:

Que, en atención a su notificación, emitida
por su digno despacho, con la cual nos hacen llegar la Resolución N°
8928-2008/OSD-INDECOPI del 26 de mayo del año en curso, la cual
resuelve declarar INFUNDADA la acción de infracción objeto del
presente procedimiento, por convenir al derecho de nuestra representada,
procedemos a interponer recurso de apelación, por no estar de acuerdo
con la misma, de conformidad con los siguientes fundamentos de hecho y
de derecho:

IMPUGNACION SIN PAGO DE TASA
SEGUN SENTENCIA TC N° 3741-2004-AA



Estudio Delion

LIMA - PERU

I. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.-

La Oficina de Signos Distintivos ha declarado infundada la presente infracción esbozando un argumento totalmente divorciado de las reglas de la experiencia y del sentido común, pese a haber existido una medida cautelar dictada a nuestro favor, lo cual determina que ha existido una apariencia de derecho.

Sin embargo esta resolución se basa en una diametralmente errada apreciación de los hechos relacionados con el presente caso, la cual hemos recibido con desagradable sorpresa y que ha sido expresada de la siguiente manera:

En virtud de ello cabe establecer que en este caso los productos descritos en las marcas registradas bajo certificados N° 18073 y 18074 no se vinculan con los servicios y actividades económicas que distinguen los signos de la reclamada (servicios de restaurante y actividades relacionadas con la prestación de dichos servicios) en tanto se trata de productos, servicios y actividades de diferente naturaleza, con distintos canales de comercialización o prestación y aunque además no resultan complementarios o sustitutos, siendo necesario precisar que si bien los productos de las clases antes referidas (tales como las huevo, leche, legumbres, pan o especias, entre otros) pueden constituir ingredientes o formar parte de las comidas que se ofrecen en un restaurante, por lo general el público consumidor no tiene en consideración la marca que identifica a dichos productos a fin de elegir y contratar los servicios de un restaurante.

Tal como mencionamos líneas arriba, este razonamiento, por demás extraño, nos ha sorprendido ingratamente puesto que no podemos

entender como se puede pensar que si una marca distingue elementos que son ofrecidos en un restaurante, no puede vincularse a la denominación que este mismo restaurante utiliza como nombre comercial. Ello es simplemente imposible, por cuanto ambas cosas se encuentran tremendamente ligadas. En tal sentido, la afirmación relativa a que ambos signos distinguen productos que no guardan vinculación alguna, llegándose a mencionar sin pudor alguno que *se trata de servicios y actividades de diferente naturaleza, con distintos canales de comercialización o prestación y que además no resultan complementarios o substitutos*, resulta un abierto atentado contra la lógica, experiencia y sentido común, puesto que es más que obvio para cualquier consumidor, incluso para el menos diligente, que los huevos, la carne, el pan las legumbres, y demás, **siempre han estado, están y estarán vinculados al servicio de restaurantes**, motivo por el cual tenemos que el examinador ha cometido un error, queremos creer que debido a una tremenda falta de diligencia, que debe ser enmendado por la segunda instancia.

Especialmente, la vinculación existente entre estos productos y servicios se da en el particular caso de la denominación WHOPPER, la cual ha sido dada a conocer en el mercado de hamburguesas y similares por nuestra representada, y de una manera tal que nadie puede decir que cuando escucha o lee esta denominación no piensa instantáneamente en BURGER KING.



Estudio Delion

LIMA - PERU

Partiendo de este punto, claramente cualquiera que vea la denominación WHOPPER en un establecimiento de venta de hamburguesas y similares pensará, aunque sea por unos instantes, que éste tiene alguna relación con BURGER KING, con la consiguiente pérdida de potenciales clientes, quienes creerán que están consumiendo productos que se encuentran respaldados con el *good will* de la marca de nuestra representada, cuando ello no es así, desviándose la elección hacia el negocio de la denunciada, cuando lo normal sería que la elección de estos consumidores se decante hacia BURGER KING, con el consiguiente perjuicio económico para nuestra mandante.

En este punto debemos recordar que la función de INDECOPI es cautelar el correcto desenvolvimiento del mercado, protegiendo a todos los intervinientes, para lo que deberá tener presente siempre la coyuntura en la que éste se desenvuelve, tratando de dejar de lado consideraciones abstractas, más si son antojadizas como la que ha llevada a la Oficina de Signos Distintivos a concluir que no existe infracción porque no hay vinculación entre carne, huevos, etc. con servicios de restauración (restaurantes), más aún en el caso de este tipo de negocios "fast food" (restaurantes de comida rápida) donde las hamburguesas y algunos platos tiene nombres particulares y distintivos asociados con el nombre del restaurante que los ofrece.

II. JURISPRUDENCIA APLICABLE.

- Resolución N° 007-97/TRI-SPI del 10 de enero de 1997, que DENEGÓ el registro de la marca PANWICH, solicitado por Pizza Hut Inc., de Estados Unidos de América, la cual señaló lo siguiente:

Se trata, por un lado, de productos alimenticios de origen animal y de legumbres y otros comestibles preparados para el consumo o la conservación tales como carne, pescado, aves, frutas y legumbres en conserva, mermeladas, huevos, leche, aceites, encurtidos, etc. y, por el otro, de productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o la conserva como preparaciones hechas de cereales), de manera que en ambos casos constituyen alimentos para el consumo humano, cuya finalidad es procurar al organismo las sustancias que necesita para sus nutrición, resultando en muchos casos productos complementarios que, generalmente, son comercializados principalmente en supermercados, por lo que existe similitud o conexión competitiva entre ambos productos.

- Resolución N° 820-1998/TPI-INDECOPI del 3 de agosto de 1998, correspondiente al procedimiento de registro de la marca LA CIGÜEÑA (mixta), solicitado por La Cigüeña S.A, de Perú, señaló lo siguiente:

El presente caso, se trata de una parte de actividades económicas consistentes en la fabricación y comercialización de colchones y de muebles de madera tales como roperos, tuleros, camas, cunas, entre otros, así como de trabajos de reparación y pintura de los mismos – actividades que se ha ido extendiendo progresivamente con la venta de edredones, protectores de colchón, tules con bobos y móviles- y de la otra, de juegos y juguetes; tratándose en ambos casos de artículos para bebés.

De las averiguaciones realizadas por la Sala se ha constatado que tradicionalmente en el mercado, la mayoría de productos para bebés son vendidos conjuntamente, en tal sentido, si bien en principio los juguetes no tiene la misma naturaleza que los colchones, los tuleros y los muebles -y los trabajos de reparación y pintura de éstos- por tratarse en todos los casos de productos para bebés, la Sala considera que existe similitud o conexión competitiva entre las actividades realizadas por la accionante y los productos que distingue la emplazada, ya que están dirigidos a un mismo público consumidor, son distribuidos a través de los mismos canales de comercialización y son promocionados a través de los mismos medios de publicidad.

Esto determina que, de conformidad con la naturaleza de los servicios prestados en un restaurante, es inevitable la vinculación de este servicio con los productos protegidos con la denominación WHOPPER, motivo por el cual se ha acreditado un uso indebido por parte de la denunciada, debiendo aplicarse la sanción correspondiente, a fin que se evite que personas inescrupulosas puedan utilizar este precedente para cometer similares atentados contra la leal competencia, con el consiguiente perjuicio para el mercado en general.

Por Tanto;

Solicito a Ud., Señor Jefe, tener presente lo expuesto y declarar **FUNDADA** en su oportunidad la denuncia interpuesta.

Lima, junio del 2008.

AD/mfd.

ESTUDIO DELION S.R.L.
VIRGINIA CASTRO DELION
Apoderado Especial

074431

INDECOPI

2008 JUN 26 09 3 14



Estudio Delion
LIMA - PERU

RECIBIDO
UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
EXP. N° 336328 - 2007
EN APELACIÓN

Folio: 105 Copias: 1

INDECOPI
RECIBIDO
26 JUN 2008
N° Exp.:
Area de Infracciones
Oficina de Signos Distintivos

SEÑORES DE LA OFICINA DE SIGNOS
DISTINTIVOS - INDECOPI

ÁREA DE INFRACCIONES

ESTUDIO DELION S.R.L., en representación de **BURGER KING CORPORATION** de Estados Unidos de América, en el procedimiento de infracción seguido con **CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN ORMACHEA**, sobre el uso indebido de la marca "WHOPPER", a Uds., con el debido respeto decimos:

Que, por convenir a los derechos de nuestra patrocinada, informamos lo siguiente:

1. La Oficina ha adoptado el criterio consistente en que no existe vinculación entre los productos alimenticios de la clase 30 con los servicios de restaurantes de la clase 43, para determinar que esta falta de vinculación hace que no exista infracción por el uso de la denominación WHOPPER como nombre comercial por parte de la denunciada.
2. Si bien este razonamiento obedece a una realidad existente en algún momento dentro del mercado de expendio de comidas, ello no es

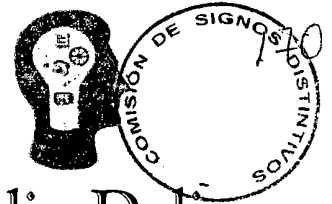


Estudio Delion

LIMA - PERU

actualmente así, puesto que muchos empresarios optan por distinguir con marcas varios de los platos, especialmente sándwiches que venden en sus establecimientos. Esto se debe a la expansión del Derecho de Propiedad Industrial y a la importancia que otorgan los actores en el mercado a los derechos que esta disciplina brinda, en aras de proteger sus intereses económicos. Por ejemplo, muchos comerciantes colocan nombres a los sándwiches, tal como puede verse en el *cliché* de unos sándwiches que se expenden en diversas bodegas y restaurantes conforme el scaneado adjunto.

3. En este sentido, estando a que nuestra representada ha distinguido desde hace décadas sus sándwiches con la denominación WHOPPER, es lógico que el público consumidor vincule estos productos con esta denominación. Por tal motivo, teniendo en cuenta que con posterioridad la denunciada ha utilizado esta denominación como nombre comercial, no es extraño suponer que los consumidores vincularán los sándwiches que se expenden en su establecimiento con los vendidos en los restaurantes de la cadena BURGER KING.
4. El razonamiento es sencillo: si un sándwich de BURGER KING se llama WHOPPER, y un restaurante dedicado exclusivamente a la venta de sándwiches utiliza esta denominación, necesariamente se generará la vinculación entre este establecimiento y nuestra representada, a pesar que los sándwiches y los restaurantes se encuentren incluidos en clases distintas de la Nomenclatura Oficial. En este punto debe recordarse,



Estudio Delion
LIMA - PERU

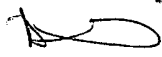
aunque demás está decirlo, que las clases no determinan la semejanza o diferencia entre los productos y servicios contenidos en ellas, como ocurre plenamente en este caso.

Por Tanto;

Solicito a Ud., Señor Jefe, tener presente lo expuesto y **REVOCAR** la apelada, declarando **FUNDADA** en su oportunidad la denuncia interpuesta.

OTROSÍ DECIMOS : Que, adjuntamos etiqueta de sándwiches que se expenden en diversos establecimientos.

Lima, junio del 2008.


ESTUDIO DELION
ALAIN CASTRO DELION
Apoderado Especial

AD/mfd.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



RESOLUCIÓN N° 0797-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 336328-2007

ACCIONANTE : BURGER KING CORPORATION

EMPLAZADA : CLAUDIA PATRICIA BELTRÁN ORMACHEA

Acción por infracción a los derechos de propiedad industrial – Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial y servicios y actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial: Existencia – Sanciones a imponerse a la emplazada – Costos y costas

Lima, seis de abril de dos mil nueve.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 23 de noviembre de 2007, Burger King Corporation (Estados Unidos de América) interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra Claudia Patricia Beltrán Ormachea manifestando lo siguiente:

- (i) Es titular de la marca WHOPPER en las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial.
- (ii) La denunciada viene utilizando en su establecimiento la denominación WHOPPER, la cual aparece en un letrero de gran proporción a la entrada del local.
- (iii) Si un consumidor observa el nombre comercial WHOPPER que viene utilizando la emplazada, de todas maneras se verá inducido a confusión.
- (iv) En dicho establecimiento se comercializan los mismos productos que distinguen sus marcas registradas.
- (v) Solicitó lo siguiente:
 - Se realice una visita inspectiva en el local de la emplazada.
 - Se dicten las medidas cautelares de: i) cese de uso del signo infractor, ii) retiro del letrero con la denominación WHOPPER y, iii) retiro de la denominación WHOPPER de los comprobantes de pago, afiches y toda publicidad.
 - Se ordene el pago de costas y costos.

Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus afirmaciones.

Mediante proveído de fecha 2 de enero de 2008, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por interpuesta la denuncia y señaló lo siguiente:

- (i) Se corra traslado de la acción a Claudia Patricia Beltrán Ormachea y/o a la persona natural o jurídica conductora del local, por el término de cinco días útiles.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



RESOLUCIÓN N° 0797-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 336328-2007

- (ii) Se practique una inspección en calidad de requerimiento de información en el local de la emplazada a fin de verificar los alcances de la denuncia.
- (iii) De las pruebas presentadas por la accionante, se desprende que la emplazada estaría utilizando el signo distintivo constituido por la denominación WHOPPER y/o WHOPPER BURGUER para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
- (iv) Por su parte, la accionante es titular del Certificado N° 18074 que protege la marca de producto WHOPPER, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
- (v) La Oficina considera que, en este caso, se han presentado los elementos de juicio suficientes para dictar las medidas cautelares solicitadas; en consecuencia, se dicta la medida cautelar de cese de uso del signo constituido por la denominación WHOPPER y/o WHOPPER BURGUER, usada en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, así como en el material publicitario, incluidos los carteles.

Con fecha 7 de enero de 2008, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el local ubicado en Av. Aviación 3744, Urbanización La Calera de la Merced, Surquillo, propiedad de Claudia Patricia Beltrán, dejándose constancia de lo siguiente:

- Se verificó la existencia de un panel al frontis del establecimiento y dos paneles a los lados de la entrada, los cuales llevan la denominación WHOPPER BURGUER; asimismo, se constató la existencia de cartas de menú que llevan la misma denominación y unos pequeños letreros del menú al interior del local en los que se indica la denominación WHOPPER.
- La encargada del local manifestó que utilizan la denominación WHOPPER BURGUER desde hace un año y medio aproximadamente.
- Se trabó la medida cautelar de cese de uso.

Con fecha 14 de enero de 2008, Claudia Patricia Beltrán Ormachea absolvió el traslado de la acción señalando lo siguiente:

- (i) La accionante ha obstaculizado el uso de su nombre comercial mediante la medida cautelar trabada, lo cual atenta contra el desarrollo de su objeto social, pues el nombre comercial WHOPPER BURGER viene siendo utilizado en forma pacífica y de buena fe desde el 15 de junio de 2005 de manera ininterrumpida, es decir, ha coexistido con los signos de la accionante sin producir confusión en el público consumidor.
- (ii) Por otro lado, la accionante ha obtenido en nuestro país el registro de un elemento denominativo genérico (WHOPPER). La denominación

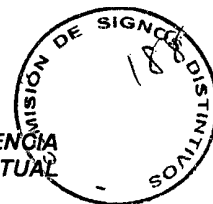


PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



RESOLUCIÓN N° 0797-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 336328-2007

WHOPPER registrada bajo Certificados N° 18073 y N° 18074 es de uso común en idioma inglés y significa "grande, enorme, impresionante".

- (iii) Reconoce que en nuestro idioma, el término WHOPPER es de fantasía, motivo por el cual, al iniciar sus actividades económicas escogió dos vocablos de fantasía, BURGUER y WHOPPER, los cuales en conjunto conforman un signo distintivo.
- (iv) Las marcas de la accionante se encuentran registradas únicamente en las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial, más no en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.
- (v) Ha solicitado el registro de su nombre comercial en la clase 43, habiendo verificado que en dicha clase ninguna persona ostenta un registro con dicha denominación. Por otro lado, la empresa accionante se denomina Burger King y no Whopper.
- (vi) De la revisión del menú de su empresa, se advierte que si bien se ofrecen sándwiches y hamburguesas, ninguno de estos productos está identificado con la denominación WHOPPER.
- (vii) Nunca ha tenido la intención de aprovecharse de la marca de la accionante.
- (viii) Para descartar cualquier posibilidad de confusión, ofrece a la accionante retirar la denominación WHOPPER de su carta menú.

Mediante proveído de fecha 21 de enero de 2008, la Oficina de Signos Distintivos citó a las partes a una audiencia de conciliación a llevarse a cabo el 1 de febrero de 2008, fecha en la cual se dejó constancia que, efectuadas las deliberaciones correspondientes, las partes no llegaron a ningún acuerdo.

Con fecha 30 de enero de 2008, Burger King Corporation señaló que:

- (i) En el presente caso, la mayoría del público consumidor de comida rápida y sándwiches no conoce el significado de la palabra WHOPPER, por lo que ésta no es de carácter genérico ni ha perdido distintividad.
- (ii) Es el término BURGER el que resulta genérico, ya que la mayoría de consumidores conocen que significa "hamburguesa".
- (iii) Sí existe vinculación entre los productos que distinguen las marcas registradas y los servicios de restauración que distingue el signo infractor.
- (iv) Respecto a la propuesta conciliatoria de la emplazada, debe tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada, ya que la principal infracción se está produciendo mediante el cartel ubicado en el frontis del local.

Posteriormente, solicitó que se realice una nueva visita inspectiva en el local de la emplazada a fin de verificar si se está cumpliendo con la medida cautelar de cese de uso ordenada.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



RESOLUCIÓN N° 0797-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 336328-2007

Con fecha 3 de marzo de 2008, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el local ubicado en Av. Aviación 3744, Urbanización La Calera de la Merced, Surquillo, propiedad de Claudia Patricia Beltrán, verificándose la existencia de un cartel en el frontis del local con la denominación WHOPPER BURGER (dejándose constancia que si bien la denominación WHOPPER estaba cubierta por un plástico transparente, igual se podía leer claramente la misma). Asimismo, se constató la inexistencia de material publicitario y cartas de menú que contengan el signo materia de la denuncia

Mediante Resolución N° 9816-2008/OSD-INDECOPI de fecha 30 de mayo de 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción por infracción interpuesta. Consideró lo siguiente:

- (i) Evaluados los medios probatorios y actuados, se establece que la emplazada ha usado el signo WHOPPER BURGUER (letreros y cara principal de carta menú), para distinguir servicios de expendio de comidas y bebidas, así como actividades comerciales relacionadas con la prestación de dichos servicios. Asimismo, ha utilizado las denominaciones WHOPPER 1, WHOPPER 2, WHOPPER 3, WHOPPER 4, WHOPPER 5, WHOPPER 6 y WHOPPERS COMBOS (reverso de carta menú), en relación a combinaciones de comidas.
- (ii) Los productos que distinguen las marcas registradas no se vinculan con los servicios de restaurante y actividades relacionadas con la prestación de dichos servicios que distinguen los signos utilizados por la emplazada, en tanto se trata de productos, servicios y actividades de diferente naturaleza, con distintos canales de comercialización o prestación y que además no resultan complementarios ni sustitutos, siendo necesario precisar que si bien los productos de las clases antes referidas pueden constituir ingredientes o formar parte de las comidas que se ofrecen en un restaurante, por lo general el público consumidor no tiene en consideración la marca que identifica a dichos productos a fin de elegir y contratar los servicios de un restaurante,
- (iii) Por otro lado, en cuanto a los términos WHOPPER 1, WHOPPER 2, WHOPPER 3, WHOPPER 4, WHOPPER 5, WHOPPER 6 y/o WHOPPERS COMBOS; debe tenerse en cuenta que los términos en mención se usan para distinguir combinaciones de comidas (combos) que si bien podrían incluir productos descritos en las marcas base del reclamo, tales como queso, huevo, tocinos, especias y hamburguesas, entre otros, tampoco existe vinculación alguna con los productos descritos en las marcas registradas, siendo que, además, el uso de las referidas denominaciones únicamente responden a una función de marketing y comercial hacia un tipo específico de combinación de comidas (sic).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



RESOLUCIÓN N° 0797-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 336328-2007

- (iv) Por lo expuesto, en el presente caso no se configura la infracción de derechos de Propiedad Industrial, en tanto es posible la coexistencia de signos idénticos o semejantes para distinguir productos, servicios y/o actividades diferentes, sin vinculación entre sí, como sucede en el presente caso.

Con fecha 11 de junio de 2008, Burger King Corporation interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a que sí existe vinculación entre los productos que distinguen las marcas registradas y los servicios que distingue el signo infractor. Precisó que resulta obvio para cualquier consumidor, incluso el menos diligente, que los huevos, carne, pan, legumbres y demás, siempre han estado y estarán vinculados al servicio de restaurantes (sic). Manifestó que la vinculación entre estos productos se da por tratarse de la denominación WHOPPER, la cual es conocida en el mercado de las hamburguesas, de manera tal que nadie puede decir que al escucharla no piensa instantáneamente en BURGER KING. Agregó que cualquiera que vea la denominación WHOPPER en un establecimiento de venta de hamburguesas o similares, pensará que tiene alguna relación con su empresa. Manifestó que el negocio de restaurantes de comida rápida (fast food), las hamburguesas y platos tienen nombres particulares y distintivos asociados con el nombre del restaurante que los ofrece.

Cito jurisprudencia que considero aplicable al presente caso.

A pesar de haber sido debidamente notificada, Claudia Patricia Beltrán Ormachea, no absolvió el traslado de la apelación.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

- a) Si Claudia Patricia Beltrán Ormachea ha infringido los derechos de Propiedad Industrial de Burger King Corporation.
- b) De ser el caso, las sanciones a aplicarse a la emplazada

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

- a) Burger King Corporation (Estados Unidos de América) es titular de las siguientes marcas registradas, en las cuales basa su oposición:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0797-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 336328-2007



- WHOPPER, que distingue carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 18073, vigente hasta el 27 de diciembre de 2013.
- WHOPPER, que distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 18074, vigente hasta el 27 de diciembre de 2013.
- b) Asimismo, actualmente es titular de la marca de servicio WHOPPER que distingue servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal; servicios de café y café bar; servicios de preparación de comidas y bebidas; servicios de comidas y bebidas para llevar, servicios de restaurante, servicios de restaurantes de comida rápida; servicios de restaurante de servicio rápido; servicios de restaurante de autoservicio; snack-bars; servicios de restaurante y bar incluyendo quioscos; restauración de comidas preparadas, servicios de preparación de productos alimenticios o comidas para el consumo en o fuera de los locales, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 53621, vigente hasta el 10 de noviembre de 2018. *Registro solicitado el 13 de junio de 2008 y otorgado el 10 de noviembre de 2008.*

2. Utilización del signo materia de la presente acción

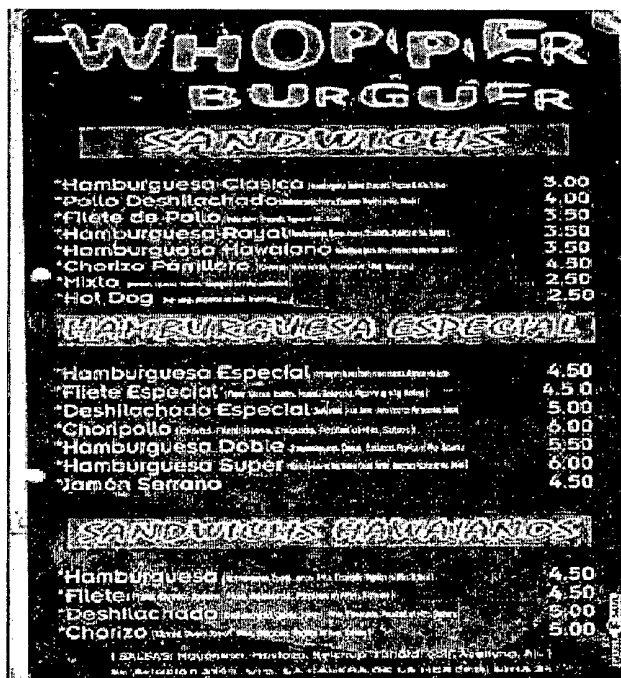
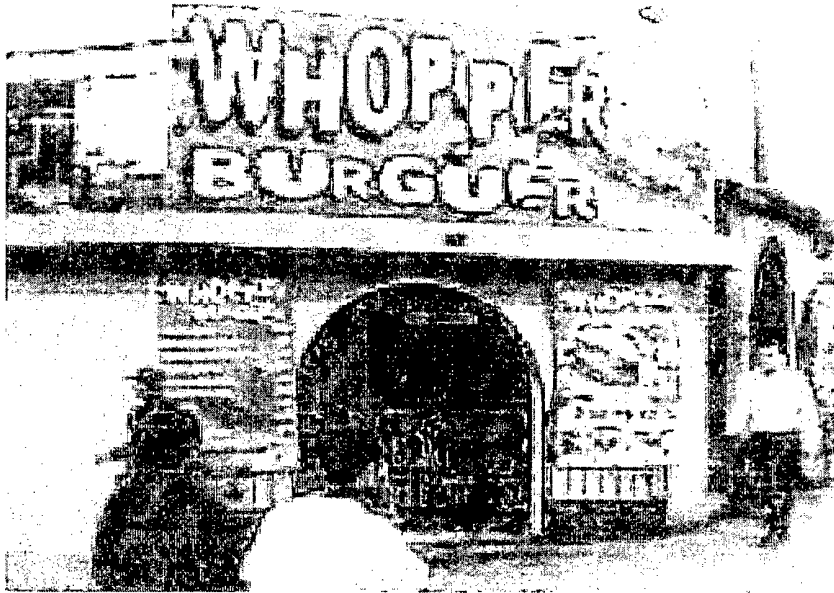
De las pruebas aportadas por la accionante (copia de cartas notariales enviadas a la emplazada e impresiones de fotografías correspondientes al local de la emplazada), así como de lo verificado en la diligencia de inspección llevada a cabo el 7 de enero de 2008 y de lo manifestado por ambas partes, se desprende que Claudia Patricia Beltrán Ormachea ha utilizado los signos WHOPPER BURGUER y logotipo (letrero ubicado en el frontis de su local), WHOPPER BURGUER y diseño (cara del menú), WHOPPERS COMBOS (parte posterior del menú) y WHOPPER 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (parte posterior del menú), para distinguir servicios de restauración – *específicamente venta de sándwiches (incluida la hamburguesa), salchipapas, jugos, chocolate con leche, gaseosas, café e infusiones* –, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, así como actividades comerciales relacionadas con la prestación de tales servicios, tal como se aprecia a continuación:

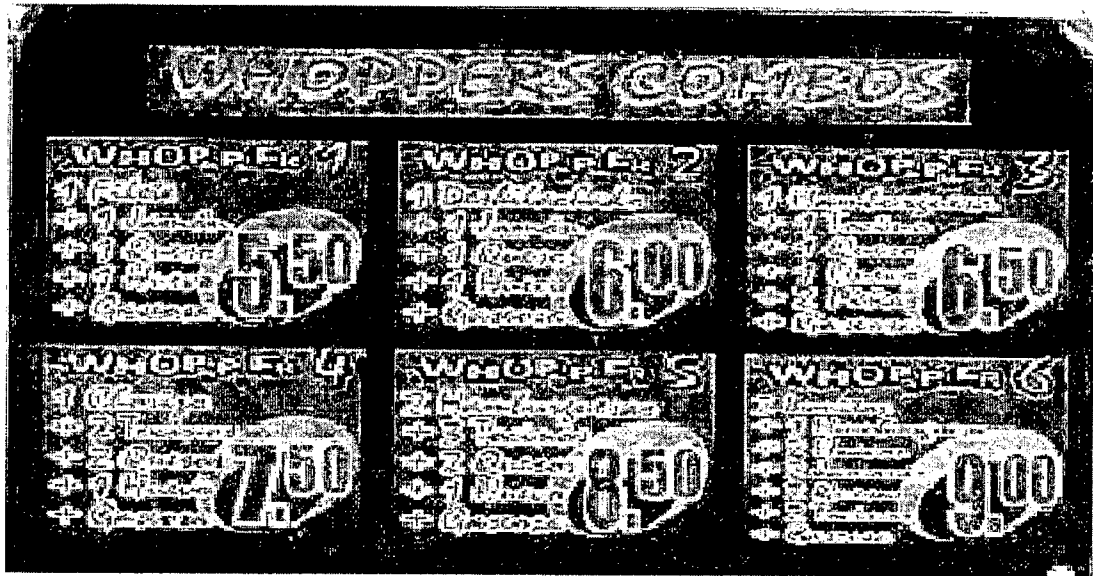
6-20

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 138, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe





3. Infracción a los derechos de Propiedad Industrial

3.1 Marco legal

El artículo 238 de la Decisión 486¹ establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Asimismo, el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar

¹ Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

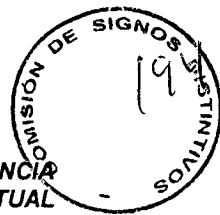
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0797-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 336328-2007

confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

3.2. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, a efectos de determinar si se han vulnerado los derechos de Propiedad Industrial de Burger King Corporation, corresponde a la Sala establecer si existe riesgo de confusión entre los signos utilizados por la emplazada y las marcas registradas a favor de la accionante.

4. Principio de especialidad

Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.

Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: a distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.

Cabe precisar que la regla de la especialidad no está necesariamente vinculada a las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su verdadero alcance². A este respecto, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486³ otorga a la Clasificación Internacional un

² El artículo 68 de la Decisión 85, derogada el 11 de diciembre de 1991 sí establecía un nexo directo entre la regla de la especialidad y las clases de la Nomenclatura Oficial.

³ Artículo 151 de la Decisión 486.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0797-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 336328-2007



carácter meramente referencial.

Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe riesgo de confusión, lo relevante es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

5. Determinación del riesgo de confusión

En general, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos, servicios o actividades económicas que distinguen.

5.1 Similitud o conexión competitiva

a) Entre el signo utilizado por la emplazada y la marca registrada bajo Certificado N° 18073:

En el presente caso, los signos utilizados por la emplazada distinguen servicios de restauración – *específicamente venta de sándwiches (incluida la hamburguesa), salchipapas, jugos, chocolate con leche, gaseosas, café e infusiones* – de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, así como actividades comerciales relacionadas con la prestación de tales servicios. Por su parte, la marca registrada WHOPPER distingue carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, cabe precisar que dentro de las carnes, aves y pescado que distingue la marca registrada se encuentran comprendidas las hamburguesas (crudas o cocidas) de carne, pollo o pescado, respectivamente, incluso los sándwiches de hamburguesa están clasificados dentro de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.

Procedente

Así, tal como se estableció mediante Resolución N° 446-2004/TPI-INDECOPI de fecha 18 de mayo de 2004, recaída en el Expediente N° 16731-2002 – correspondiente a la acción de nulidad interpuesta por McDonald's Corporation

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0797-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 336328-2007



denominaciones que los conforman determina un impacto visual semejante.

b) Entre el elemento relevante de uno de los signos utilizados por la emplazada (WHOPPERS) y las marcas registradas:

- Aun cuando el signo utilizado por la emplazada incluya la letra final S, ello no es suficiente para diferenciarlo de las marcas registradas, por lo que la impresión sonora y visual que generan los signos en cuestión es similar.

5.3 Riesgo de confusión

En virtud de las consideraciones anteriores, en cuanto a la marca registrada bajo Certificado N° 18074, aun cuando existan semejanzas entre los signos en cuestión, dada la falta de vinculación entre los productos, servicios y actividades económicas que distinguen, se concluye que el uso de los signos en mención parte de la emplazada no es susceptible de causar confusión en el público consumidor respecto de la marcas registrada.

Respecto de la marca registrada bajo Certificado N° 18073, al existir vinculación competitiva entre los productos, servicios y actividades económicas que distinguen los signos en cuestión, y dada la identidad fonética y semejanzas gráficas existentes entre los mismos, se concluye que el uso de los signos en mención por parte de la emplazada es susceptible de causar confusión en el público consumidor respecto de la marca registrada.

6. Comisión del acto infractorio

En atención a lo expuesto, la Sala concluye que los signos utilizados por Claudia Patricia Beltrán Ormachea vulneran los derechos de Propiedad Industrial de Burger King Corporation respecto de su marca registrada bajo Certificado N° 18073, por lo que dicho uso se encuentra incurso en el supuesto contemplado en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

7. Determinación de las sanciones

La multa es la pena pecuniaria impuesta a la emplazada de conformidad con el artículo 242 del Decreto Legislativo 823 por haber infringido los derechos de propiedad industrial. A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar estos derechos sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0797-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 336328-2007



el progreso económico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

El artículo 242 del Decreto Legislativo 823 establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial darán lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan.

Asimismo, establece que las multas que la Oficina competente podrá establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT.

Precisa además que la imposición y graduación de las multas será determinada por la Oficina competente y que la reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.

Cabe precisar que la sanción debe ser impuesta sobre la base del provecho ilícito obtenido por el emplazado al realizar el acto infractor y debe tenerse en consideración que toda sanción busca disuadir al infractor de seguir infringiendo los derechos de propiedad industrial de terceros. Asimismo, habrá que analizar la conducta procesal del emplazado durante el procedimiento, así como la gravedad de la falta. Finalmente, la multa debe ser impuesta teniendo en consideración las demás sanciones impuestas por la Autoridad, a fin de evitar que las sanciones apreciadas en su conjunto resulten desproporcionadas en relación con la infracción cometida.

De la revisión del expediente, la Sala ha podido apreciar que:

- a) Se ha acreditado que la emplazada ha utilizado los signos WHOPPER BURGUER y logotipo (letrero ubicado en el frontis de su local), WHOPPER BURGUER y diseño (cara del menú), WHOPPERS COMBOS (parte posterior del menú) y WHOPPER 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (parte posterior del menú), para distinguir servicios de restauración – *específicamente venta de sándwiches (incluida la hamburguesa), salchipapas, jugos, chocolate con leche, gaseosas, café e infusiones* –, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, así como actividades comerciales relacionadas con la prestación de tales servicios.
- b) Respecto del provecho ilícito, si bien en la diligencia de inspección se encontraron letreros y cartas de menú con los signos en cuestión, no obra en el expediente documento alguno que permita determinar a cuánto



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



RESOLUCIÓN N° 0797-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 336328-2007

asciende el beneficio económico obtenido por la emplazada por el uso de los signos en cuestión.

- c) En cuanto a la conducta de la emplazada, debe tenerse en consideración que absolvió el traslado de la acción y asistió a la audiencia de conciliación.

Por las consideraciones anteriores, la Sala es del criterio que corresponde imponer a Claudia Patricia Beltrán Ormachea una multa equivalente a una (1) UIT.

8. Costas y Costos del procedimiento

El artículo 7 del Decreto Legislativo 807⁸ establece que en cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI.

De acuerdo al criterio establecido en la Resolución N° 135-2000/TPI-INDECOPI del 26 de enero del 2000⁹, la facultad de ordenar el pago de costas y costos no debería encontrarse relacionada con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la comisión de una infracción, sino que más bien debería estar relacionada con la razonabilidad o no de que la materia controvertida sea discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo.

En este orden de ideas, al momento de evaluar si corresponde ordenar el pago de las costas y costos del proceso al infractor, se debe tomar en cuenta, en primer lugar, la gravedad de la infracción. A manera de ejemplo, podría suceder que la infracción cometida fuese tan flagrante, que pudiera considerarse evidente para quien la comete que será objeto de una denuncia ante algún

⁸ Ley sobre facultades, normas y organización de Indecopi. Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

⁹ Recaída en el expediente N° 280-98/ODA-AI relativo a la denuncia por infracción sobre derechos de autor interpuesta por Alicia Soledad Gómez Valdez contra Javier Luna Elías, Instituto Peruano de Administración de Empresas - IPAE y Banco J. P. Morgan por haber utilizado la obra musical CANCION DE LA SIRENA DE HUACACHINA y la obra teatral ESCENIFICACIÓN DE LA SIRENA DE HUACACHINA Y DE LA FIESTA DE ICA DE ANTAÑO.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



RESOLUCIÓN N° 0797-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 336328-2007

órgano funcional del INDECOPI. De darse este supuesto, queda claro que quien llevó a cabo el acto es consciente de que su conducta puede dar origen al inicio de un procedimiento, que va a demandar costos para el denunciante o para la propia Administración. Este supuesto justificaría ordenar que el infractor asuma el pago de costas y costos del proceso.

En segundo lugar, debe tomarse en cuenta la conducta procesal demostrada por el infractor a lo largo del procedimiento. En este sentido, una conducta renuente u obstruccionista por parte del infractor ante la autoridad administrativa podría complicar y elevar los costos del proceso, lo que justificaría que se le condene al pago de costas y costos del mismo. Mientras que, por el contrario, una voluntad conciliadora y una conducta procesal idónea de la emplazada podrían evitar que a éste se le condene al pago de las costas y costos del proceso.

En el presente caso, se ha verificado que el uso de signos similares al registrado a favor de Burger King Corporation constituye un hecho que podía hacer suponer a la emplazada que con dicha conducta podía ser objeto de una acción por infracción, por lo que, en virtud de lo señalado en el artículo 7, corresponde imponer a la emplazada el pago de las costas y costos incurridos por las accionantes en el presente procedimiento.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 9816-2008/OSD-INDECOPI de fecha 30 de mayo de 2008 y, en consecuencia:

- Declarar FUNDADA la acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Burger King Corporation en contra de Claudia Patricia Beltrán Ormachea, respecto de la marca registrada bajo Certificado N° 18073.
- PROHIBIR a Claudia Patricia Beltrán Ormachea el uso de los signos WHOPPER BURGUER y logotipo, WHOPPER BURGUER y diseño, WHOPPERS COMBOS y WHOPPER 1, 2, 3, 4, 5 y 6, utilizados en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, para distinguir servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial y actividades económicas relacionadas con la prestación de tales servicios.
- SANCIONAR a Claudia Patricia Beltrán Ormachea con una multa equivalente a una (1) UIT.

19-20

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 138, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 | Fax: 224 0348

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe | Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI




TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0797-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 336328-2007

- DISPONER que Claudia Patricia Beltrán Ormachea asuma el pago de las costas y costos incurridos por la accionante con motivo del presente procedimiento.

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto, Néstor Manuel Escobedo Ferradas y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón



MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

